

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK MEREK  
DAGANG TERKENAL (*WELL-KNOWN MARKS*)  
LUAR NEGERI YANG BELUM DIDAFTARKAN  
DITINJAU DARI PENGGUNAAN  
SISTEM KONSTITUTIF  
(*FIRST TO FILE*)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaan  
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

**EVINA DEWI  
165010109111003**



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2018**

# HALAMAN PENGESAHAN

## SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK MEREK DAGANG  
TERKENAL (*WELL-KNOWN MARKS*) LUAR NEGERI YANG BELUM  
DIDAFTARKAN DITINJAU DARI PENGGUNAAN SISTEM KONSTITUTIF  
(*FIRST TO FILE*)

EVINA DEWI  
NIM : 165010109111003

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Majelis Penguji pada tanggal 10 Juli  
2018, dan disahkan pada tanggal: .....

Pembimbing Utama,



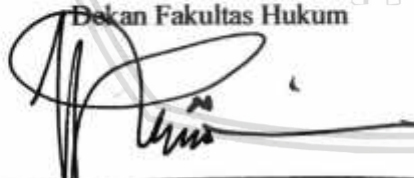
Afifah Kusumadara, S.H., LL.M., SJD  
NIP. 19661112 198903 2 001

Pembimbing Pendamping,



Diah Pawestri Maharani, S.H., M.H  
NIP. 201304 830723 2 001

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum



Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si  
NIP. 19620805 198802 1 001

Ketua Bagian  
Hukum Perdata



Dr. Budi Santoso, S.H., LL.M  
NIP. 19720622 200501 1 002

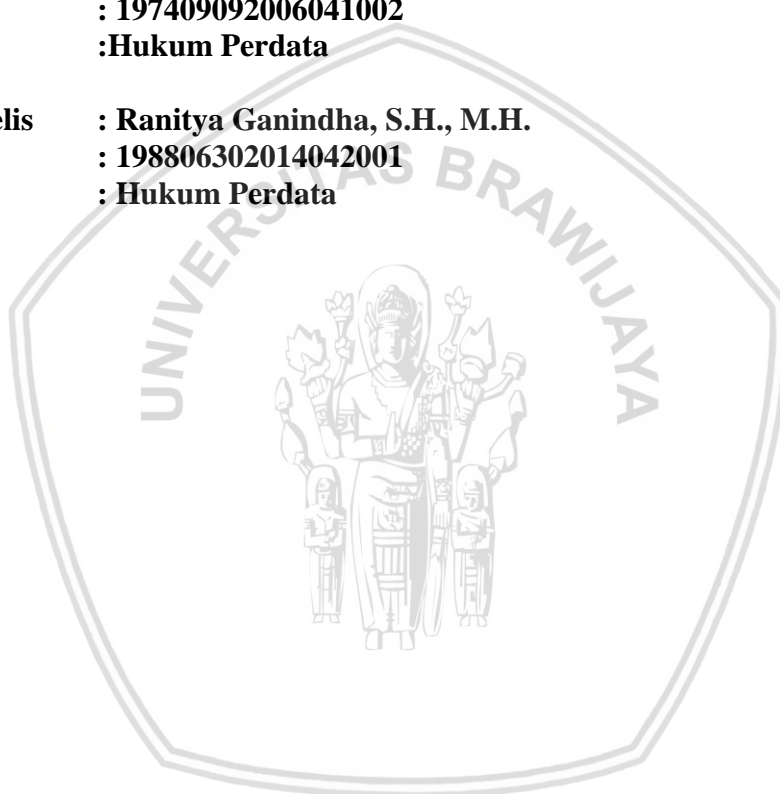
**IDENTITAS PENGUJI**

**Ketua Majelis** : Afifah Kusumadara, S.H., L.L.M., SJD.  
**NIP** : 196611121989032001  
**Bagian** : Hukum Perdata

**Sekretaris Majelis** : Diah Pawestri Maharani, S.H., M.H  
**NIP** : 20130483072320001  
**Bagian** : Hukum Perdata

**Anggota Majelis** : Moch. Zairul Alam, S.H., M.H  
**NIP** : 197409092006041002  
**Bagian** : Hukum Perdata

**Anggota Majelis** : Ranitya Ganindha, S.H., M.H.  
**NIP** : 198806302014042001  
**Bagian** : Hukum Perdata





KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM

Jalan MT. Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia  
Telp. +62-341-553898; Fax. +62-341-566505  
E-mail : hukum@ub.ac.id http://hukum.ub.ac.id

**SURAT KETERANGAN DETEKSI PLAGIASI**

Nomor: 558/Plagiasi/FH/2018

Dengan ini diterangkan bahwa Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : EVINA DEWI  
NIM : 165010109111003  
Judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK MEREK DAGANG  
TERKENAL (WELL-KNOWN MARKS) LUAR NEGERI YANG BELUM  
DIDAFTARKAN DINJAU DARI PENGGUNAAN SISTEM KONSTITUTIF  
(FIRST TO FILE)

Berdasarkan hasil deteksi menggunakan piranti lunak plagiarism-detector, menunjukkan tingkat kesamaan dibawah 5% dan memenuhi syarat untuk tahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 28 Juni 2018

Ketua Deteksi Plagiasi,

**ISSUED**  
**PLAGIASI FH UB**



Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S.  
NIP. 196111161986011001

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

**Saya yang bertanda tangan dibawah ini :**

1. Nama : Evina Dewi
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Tempat Tanggal Lahir: Kediri, 28 Maret 1994
4. Status : Belum Kawin
5. Alamat : Jl. Raya Bukirsari No.01, Malang
6. Kewarganegaraan : Indonesia
7. Agama : Islam
8. Nomor Handphone : +62 856 555 21 955
9. Email : evinadewi.sw@gmail.com

**Pendidikan :**

1. SD Negeri 01 Ngadiluwih 2000 - 2006
2. SMP Negeri 01 Ngadiluwih 2006 - 2009
3. SMA Negeri 1 Kediri 2009 – 2012
4. Universitas Gadjah Mada (Sekolah Vokasi - Hukum) 2012 – 2015
5. Universitas Brawijaya Malang (Fakultas Hukum) 2016 - 2018

**Hormat saya**

EVINA DEWI

## KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan hanya kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, SH., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Budi Santoso, SH., LLM selaku Ketua Bagian Hukum Perdata.
3. Ibu Afifah Kusumadara, S.H., LL.M., SJD. selaku Dosen Pembimbing Utama, atas bimbingan dan kesabarannya.
4. IbuDiah Pawestri Maharani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pendamping atas bimbingan dan motivasinya.
5. Ayah dan Ibu serta Keluarga Besar yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan motivasi serta doa yang selalu diberikan.
6. Teman dan rekan seperjuangan dari UGM dan teman KKN yang selalu memberikan dukungan.
7. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, 18 Juli 2018

Evina Dewi

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK MEREK DAGANG  
TERKENAL (*WELL-KNOWN MARKS*)  
LUAR NEGERI YANG BELUM DIDAFTARKAN  
DITINJAU DARI PENGGUNAAN  
SISTEM KONSTITUTIF  
(*FIRST TO FILE*)**

**Evina Dewi**, Afifah Kusumadara, Diah Pawestri  
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya  
Email : [evinadewi.sw@gmail.com](mailto:evinadewi.sw@gmail.com)

**ABSTRAK**

Saat ini negara Indonesia mengenal dan menganut sistem konstitutif dalam hal pendaftaran. Perubahan dari sistem deklaratif ke sistem konstitutif (*first to file*) karena sistem konstitutif lebih menjamin adanya kepastian hukum daripada sistem deklaratif. Sistem deklaratif dianggap kurang menjamin kepastian hukum juga menimbulkan persoalan dan hambatan dalam dunia usaha. Masih terdapat banyak celah yang dapat dilakukan untuk melakukan pelanggaran merek. Kurangnya perlindungan hukum terhadap pelanggaran merek terutama terhadap merek terkenal *well-known marks* sangat diperlukan. Apalagi terdapat sistem *first to file* dimana pendaftar pertama yang mendapat hak dari merek yang didaftarkan dan tanpa adanya pengaturan yang jelas mengenai merek terkenal ini sulit untuk menentukan merek yang telah didaftar apakah termasuk dalam kategori merek terkenal (*well-known marks*) atau tidak. Sehingga hal ini dapat menjadi alasan orang lain yang melakukan pendaftaran dengan itikad tidak baik yaitu ingin membonceng merek terkenal agar mendapat reputasi bagus terhadap merek yang didaftarkannya.

**Kata Kunci** : *first to file*, *well-known marks*, perlindungan hukum



**Legal Protection for Holder of Unregistered  
well-known Foreign Marks from Perspective of  
Constitutive System (First to File)**

Evina Dewi, Afifah Kusumadara, Diah Pawestri

Faculty of Law Universitas Brawijaya

Email: [evinadewi.sw@gmail.com](mailto:evinadewi.sw@gmail.com)

**ABSTRACT**

Indonesia follows the constitutive system in registration. The transformation from declarative to constitutive system (first to file) is triggered by the fact that the latter system guarantees the existence of legal certainty in comparison to the former. The lack of consideration of legal certainty in declarative system also impedes enterprises, while in reality chances where marks can be infringed are widely available. Based on this emerging issue, the legal protection is highly required regarding the case in well-known marks. As the name suggests, first to file prioritises the first person that registers marks of their items but without any clear regulation regarding the well-known marks, resulting in difficulty to determine whether the registered items are included in items of well-known marks. This is mostly seen as a chance for some irresponsible people to have their items registered under the famous marks.

**Keywords:** first to file, well-known marks, legal protection



## DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan .....	ii
Daftar Penguji .....	iii
Pernyataan Plagiasi .....	iv
Daftar Riwayat Hidup .....	v
Kata Pengantar.....	vi
Abstrak .....	vii
<i>Abstract</i> .....	viii
Daftar Isi .....	ix
Daftar Tabel .....	xi
Daftar Lampiran.....	xii
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Sistematika Penulisan .....	11
 <b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Kajian Umum Perlindungan Hukum.....	13
B. Kajian Umum Hak Kekayaan Intelektual .....	16
C. Kajian Umum Merek .....	22
D. Kajian Umum Merek Terkenal ( <i>Well-Known Marks</i> ) .....	27
E. Kajian Umum Sistem Konstitutif ( <i>First To File</i> ).....	31
 <b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	34
B. Metode Pendekatan Penelitian .....	34
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	35
D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum .....	36
E. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	36
F. Definisi Konseptual .....	36
 <b>BAB IV PEMBAHASAN</b>	
A. Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek Dagang Terkenal ( <i>Well-Known Marks</i> ) Luar Negeri yang Belum Didaftarkan Ditinjau dari penggunaan sistem konstitutif ( <i>first to file</i> ).....	38
B. Upaya Hukum Dalam Pelanggaran Merek Dagang Terkenal ( <i>Well-Known Marks</i> ) Luar Negeri yang Belum Didaftarkan.....	69
 <b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	86
B. Saran .....	87

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>88</b>
-----------------------------	-----------

**LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Originalitas .....	8
Tabel 2. Proyeksi tur n B ru Terh d p Und ng-Und ng Merek di Indonesi Berd s rk n Studi Perb nding n deng n <i>Sing pore Tr dem rk ct</i> .....	85



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Penetapan Bimbingan Skripsi
- Lampiran 2. Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 3. Surat Keterangan Bebas Plagiasi



## B B I

### PEND HULU N

#### A. L t r Bel k ng M s l h

Indonesi d l hs l h s tu neg r berkemb ng y ng sed ng mel kuk n pemb ngun n y ng ter r h d l m r ngk modernis si. Seb g i neg r berkemb ng y ng memiliki b ny k potensi d l m berb g i bid ng, geli t bisnis di Indonesi s t ini sem kin berkemb ng seiring deng n m juny er teknologi digit l. Munculny berb g i produk t u merek d g ng b ru deng n h sil d n ku lit s y ng tid k k l h deng n lu r negeri membu t p r konsumen memilih untuk membeli produk t u merek d g ng d l m negeri.

Setiap produk atau merek dagang yang dipasarkan dalam masyarakat memiliki merek tertentu yang dapat menjadi pembeda satu sama lain. Merek memiliki kemampuan sebagai tanda yang dapat membedakan hasil perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain di pasar, baik untuk barang/jasa yang sejenis maupun yang tidak sejenis. Fungsi merek tidak hanya sekedar untuk membedakan suatu produk dengan produk yang lain, melainkan juga berfungsi sebagai aset perusahaan yang tidak ternilai harganya. Khususnya untuk merek-merek yang berpredikat terkenal (*well-known marks*).<sup>1</sup>

Dalam dunia perdagangan, merek sebagai salah satu bentuk HKI telah digunakan ratusan tahun yang lalu dan mempunyai peranan yang penting karena merek digunakan untuk membedakan asal usul mengenai produk barang dan jasa. Sebuah merek dapat menjadi kekayaan yang sangat berharga secara

---

<sup>1</sup>Sadikin, “Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual” *Intellectual Property Right*, Raja Graffindo, Jakarta, 2004, hlm. 359.

komersial dan seringkali merek-lah yang membuat harga suatu produk menjadi mahal bahkan lebih bernilai dibandingkan dengan perusahaan tersebut.<sup>2</sup>

Tidak hanya itu, fungsi merek dapat dilihat dari sudut produsen, pedagang, dan konsumen. Dari pihak produsen, merek digunakan untuk jaminan nilai hasil produksinya, khususnya mengenai kualitas dan pemakaiannya. Dari pihak pedagang, merek digunakan untuk promosi barang-barang dagangannya guna mencari dan meluaskan pasaran secara luas baik dalam maupun luar negeri. Dari pihak konsumen, merek juga digunakan untuk mengadakan pilihan barang yang akan dibeli.<sup>3</sup>

Dalam hal merek ada beberapa kriteria yang dapat diterima sebagai *merek* atau *cap dagang*, syarat mutlak nya ialah merek tersebut harus mempunyai daya pembeda yang cukup. Di dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 dijelaskan bahwa merek adalah:

“Tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa.”<sup>4</sup>

Secara umum persaingan usaha telah diatur dalam Undang-Undang nomor 5 Tahun 1999, secara khusus dasar hukum tentang Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut dengan HKI)<sup>5</sup> khususnya mengenai merek

<sup>2</sup>Jisia Mamahit, **Perlindungan Hukum Atas Merek Dalam Perdagangan Barang Dan Jasa**, Lex Privatum, Vol.I/No.3/Juli/2013, hlm. 90

<sup>3</sup>Suyud Margono dan Amir Angkasa, **Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis**, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 30

<sup>4</sup>Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

<sup>5</sup>HKI dapat diartikan sebagai hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Karya-karya tersebut merupakan kebendaan tidak berwujud yang merupakan hasil kemampuan intelektualitas seseorang atau manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui daya cipta, rasa, karsa dan karyanya, yang memiliki nilai-nilai moral, praktis dan ekonomis oleh Rachmadi Usman dalam buku **Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual**, Alumni, Bandung, 2003, hlm 2.

telah diatur pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek. Undang-Undang Merek juga selalu mengalami perubahan seiring dengan berjalannya waktu. Saat ini Undang-Undang merek telah diperbaharui secara serupa agar semakin memenuhi perkembangan kebutuhan perlindungan hukum terhadap adanya kecurangan dan pelanggaran terhadap Hukum Kekayaan Intelektual khususnya untuk merek.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak eksklusif yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Secara sederhana HKI mencakup Hak Cipta, Hak Paten dan Hak Merk sesuai dengan dasar hukum HKI yang sudah disebutkan di atas. Dahulu secara resmi sebutan *Intellectual Property Rights* (IPR) diterjemahkan dengan hak milik intelektual atau hak atas kekayaan intelektual dan di negeri Belanda istilah tersebut diintrodusir dengan sebutan *Intellectuele Eigendomsrecht*. GBHM 1993 maupun GBHN 1998 menerjemahkan istilah *Intellectual Property Rights* tersebut dengan hak milik intelektual.<sup>6</sup>

Fungsi merek sebagai pemberi ciri kepribadian dan jaminan mutu dari suatu barang atau jasa yang berkaitan erat dengan reputasi/nama baik produsen atau pemasok barang atau jasa yang bersangkutan itulah yang menjadi sasaran dari pemalsu merek.<sup>7</sup> Oleh sebab itulah, banyak praktik pemboncengan merek khususnya pada merek *well-known marks* dan hal ini membutuhkan suatu perlindungan hukum bagi para pemilik suatu merek tersebut.

---

<sup>6</sup>*Ibid*, Hlm. 1.

<sup>7</sup>Suyud Margono, **Hak Milik Industri (Pengaturan dan Praktik di Indonesia)**, Ghalia Indonesia, 2011, hlm. 110



Merek yang memiliki reputasi memiliki perlindungan lebih kuat. Setiap pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya (merek mirip) ataupun persamaan secara keseluruhan (merek identik) dengan merek yang memiliki reputasi (merek terkenal) akan ditolak. Dalam hal ini harus ditunjukkan bahwa penggunaan merek tersebut akan memberikan keuntungan yang tidak fair atau merusak karakter pembeda atau reputasi merek terkenal.<sup>8</sup>

Ketentuan terkait perlindungan merek terkenal utamanya diatur dalam *the Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (“Konvensi Paris”) dan juga dalam *the TRIPs Agreement* (“Perjanjian TRIPS”). Perlindungan terhadap merek terkenal diatur dalam Pasal 6 bis *Paris Convention* yang mewajibkan seluruh anggotanya untuk melindungi merek terkenal warga negara lainnya untuk barang yang menyerupai atau sama. Ditambahkan lagi dalam Pasal 9 mengenai hak prioritas yang menentukan bahwa merek terkenal harus mendapat perlindungan hukum di negara yang termasuk dalam anggota *Paris Convention* sejak merek tersebut didaftar di negara peserta *Paris Convention* atau negara asal.<sup>9</sup>

Pada saat ini Indonesia telah mengadopsi sistem konstitutif pada pendaftaran merek tersebut. UU Merek 1997 tidak menggunakan sistem konstitutif, melainkan pemilikan merek pertama di Indonesia yang menciptakan sesuatu hak atas merek. Hal ini dianggap sebagai suatu prinsip yang sesungguhnya dipandang kurang cocok bagi negara-negara berkembang. Sesungguhnya di dalam negara-negara berkembang untuk menentukan siapa

<sup>8</sup>Rahmi Jened, **Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi**, Kencana, Jakarta, 2015 (selanjutnya disebut dengan Rahmi Jened I), hlm. 11.

<sup>9</sup>Ida Ayu Windhari Kusuma Pratiwi, **Pelanggaran Merek Terkenal Dan Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Dalam Perspektif Paris Convention, Trip's Agreement Dan UU Merek Indonesia**, Vol.7 No.3, 2014, hlm. 428.

<sup>12</sup>C.S.T K nsil, H k k Milik Intelektu l (H k Milik Perindustri n d n H k Cipt ), Sin r Gr fik , J k rt 1997, hlm. 149

pendaftaran pertama yang mendaftarkan merek yang didaftarkan dan tanpa adanya pengumuman mengenai merek terkenal ini sulit untuk menentukan merek yang telah didaftarkan pada kategori merek terkenal (*well-known marks*) atau tidak. Sehingga hal ini dapat menjadi alasan orang lain yang melakukan pendaftaran dengan tidak baik yaitu ingin membonceng merek terkenal agar mendapat reputasi bagus terhadap merek yang didaftarkan.

Banyak kasus yang menunjukkan bahwa banyak kasus merek yang dipergisakan dengan orang lain yang tidak sengaja terutamanya terhadap merek yang sudah terkenal atau *well-known marks*. Dengan terjadinya sengketa perselisihan merek tersebut maka sebagai seseorang yang seharusnya memiliki hak penuh atas merek yang sudah didaftarkan mendapat kerugian baik secara materiil dan non materiil. Pelanggaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual terutamanya merek di Indonesia memang sangat memprihatinkan. Banyak perusahaan di Indonesia melakukan pelanggaran atas merek khususnya merek terkenal.

Dengan adanya sistem *first to file* dalam pendaftaran merek di Indonesia menyebabkan banyak kasus merek yang terkenal (*well-known marks*) yang belum didaftarkan tidak mendapat perlindungan di Indonesia. Meskipun secara eksplisit sistem *first to file* ini akan melindungi pendaftaran merek pertama dengan adanya asas konstitutif akan tetapi perlu diingat bahwa banyak merek terkenal yang belum mendaftarkan merek dagangnya di Indonesia.

Sistem konstitutif atau *first to file* ini menjadi alasan besar beberapa kasus merek dagang luar negeri yang tidak mendapat perlindungan hukum yang tepat di Indonesia. Tidak diturnya tentang pengertian merek terkenal secara rinci di Undang-Undang Merek juga menjadi kebingungan dalam mendeskripsikan merek terkenal seperti bagaimana yang harus dilindungi di Indonesia, terutama merek terkenal yang berasal dari luar negeri yang tentunya sudah mempunyai predikat baik di mata konsumen secara luas.

Pengaturan tentang bagaimana pengertian secara rinci mengenai kriteria merek terkenal di Indonesia dan pengaturan sistem konstitutif yang sesuai juga tidak dapat dilewatkan bagi pihak-pihak untuk memanfaatkan penggunaan merek terkenal secara bersamaan dengan sangat diperlukan. Berdasarkan uraian yang melatarbelakangi masalah tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul: **Perlindungan hukum terhadap pemilik merek dagang terkenal (*well-known marks*) luar negeri yang belum didaftarkan ditinjau dari penggunaan sistem konstitutif (*first to file*).**

Selaku melakukan penelitian pada penelitian ini, Penulis melakukan pencarian dan pengamatan dari berbagai sumber dengan maksud agar tidak terjadi plagiarisme dan kesesuaian judul yang penulis ambil sebagai penelitian Penulis. Penulis melakukan pencarian dan pengamatan di laman resmi Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Tabel 1.  
Orisin lit s Penulis n

No	N m /F kult s	Inst nsi	Judul	Pers m n	Perbed n
1.	<i>Yu ndhi Tri</i> <i>F uzi Sy d li /</i> <i>F kult s Hukum</i>	Universit s Br wij y	Efektifit s Perlindung n Hukum Merek D g du Djokdj Terh d p Pers m n P d Pokokny t u Keseluruh nny (Studi Implement si P s 13 Und ng- Und ng No.15 T hun 2001 Tent ng Merek Di Pt. seli D g du Djokdj )	Pers m nny d l h p d merek d g ng terken l y ng deng n c r seng j t u tid k seng j merek tersebut tel h digun k n or ng l in untuk kepenting n sendiri.	Perbed nny d l h p d k ji n penulis n y itu y ng ditulis oleh Yu ndhi d l h merek bi s y ng ber s l d ri d l m negeri sed ngk n penulis p d merek terken l y ng ber s l d ri lu r negeri.
2.	<i>Lukm n</i> <i>K rdi s /</i> <i>F kult s Hukum</i>	Universit s Br wij y	Pel ks n n Perlindung n Hukum Terh d p Merek Terken l D ri Tind k n Pel ngg r n Terh d p Merek Terken l (Studi Implement si P s 194 Und ng- Und ng No. 15 T hun 2001 Tent ng Merek Studi Di P s r Bes r M l ng)	Pers m nny d l h p d pel ngg r n merek terken l y ng p d penulis n ini memb h s mengen i perlindung n hukum terh d p pel ngg r n merek terken l.	Perbed nny d l h p d k ji n perlindung n hukum terh d p pel ngg r n merek terken l jik dik itk n deng n d ny sistem konstitutif ( <i>first to file</i> ) p d pend ft r n merek Indonesi .
3.	<i>Meg Ritf</i> <i>Novit S</i> <i>/F kult s</i> <i>Hukum</i>	Universit s Br wij y	Tinj u n Yuridis Terh d p Merek Terken l Terk it Unsur	Pers m nny d l h p d pemb h s n terk it merek terken l y ng	Perbed nny d l h p d k ji n perlindung n hukum

			Pers m n P d Pokokny Oleh Merek Pih k L in Y ng Terd ft r (Studi K sus Putus n M hk m h gung Nomor 162 K/Pdt- H ki/2014 Tent ng Merek Gud ng G r m D n Gud ng B ru)	dil kuk n pel ngg r n merek oleh pih k l in y ng seng j digun k n oleh pih k l in untuk kepenting n sendiri.	terh d p pel ngg r n merek terken l jik dik itk n deng n d ny sistem konstitutif ( <i>first to file</i> ) p d pend ft r n merek Indonesi .
--	--	--	--	---	---

## B. Rumus n M s l h

Berd s rk n l t r bel k ng y ng penulis ur ik n, perm s l h pokok y ng  
k n diteliti oleh penulis d l h

1. B g im n perlindungan hukum terh d p pemilik merek d g ng terken l  
(*well-known m rks*) lu r negeri y ng belum did ft rk n ditinj u d ri  
penggun n sistem konstitutif (*first to file*)?
2. B g im n up y hukum y ng d p t ditempuh oleh pemilik merek t s  
pend ft r mel lui sistem konstitutif (*first to file*)y ng memiliki pers m n  
p d pokokny t u keseluruh n ?

## C. Tuju n Peneliti n

Untuk menget hui, mendeskripsik n d n meng n lisis b g im n bentuk  
perlindungan hukum terh d p pemilik merek d g ng y ng ber s l d ri lu r  
negeri yang berada di Indonesia.

## D. Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat menjadi salah satu sumber informasi dan tambahan ilmu pengetahuan dibidang sengketa merek dagang terkenal yang bersumber dari luar negeri khususnya dibidang Hak Kekayaan Intelektual Merek.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi Pemerintah

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran untuk pemerintah perlunya mengulangi lebih lanjut mengenai pengaturan lebih lanjut mengenai merek-merek terkenal sehingga para pemilik merek tersebut memiliki kekuatan hukum yang pasti dan sengketa merek dagang khususnya bidang Hak Kekayaan Intelektual Merek semakin berkurang atau terantisipasi.

#### b. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat bahwa pentingnya suatu perlindungan terhadap merek-merek terkenal khususnya yang belum didaftarkan karena hal tersebut bersifat merugikan bagi pihak konsumen yaitu masyarakat itu sendiri maupun pihak produsen sebagai pemilik merek.

#### c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi salah satu bentuk sumber informasi pemikiran yang dapat dijadikan referensi terkait dengan



m s l h hukum l inny , khususny b gi merek y ng ber s l d ri lu r negeri dan y ng mempuny i l bel “*well-known m rk*”.

### **E. Sistem tik Tulis n**

Untuk mempermudah pem h m n m teri, m k propos l ini dib gi menj di 5 (lim ) b b y ng berurut n d n s ling berhubungan s tu s m l in. Berikut ini d l h ur i n isi d ri seti b b b sec r g ris bes r d p t dili h t seb g i berikut:

#### **B b I: Pend hulu n**

Pend hulu n berisik n L t r bel k ng m s l h, Rumus n m s l h, Tuju n peneliti n, M nf t Peneliti n d n Sistem tik Penulis n.

#### **B b II:K ji n Pust k**

Mengur ik n mengen i pengerti n-pengerti n d n teori-teori sert s s s s y ng berk it n deng n perm s l h n y ng di ngk t. Teori d n konsep tersebut diperoleh d ri h sil studi kepust k n. B b ini mengur ik n tent ng :

- K ji n umum Perlindung n Hukum.
- K ji n Umum H k Kek y n Intelektu l.
- K ji n umum Merek.
- K ji n umum Merek *Well-Known M rk*.
- K ji n umum SistemKonstitutif (*first to file*).

#### **B b III: Metode Peneliti n**

Metode peneliti n mengur ik n c r pel ks n n peneliti n, mul i merumusk nn pendek t n peneliti n y ng digun k n d l m penulis n propos l ini hingg b g im n meng n lisisi h sil peneliti n. Peneliti n ini

menggunakan metode yuridis normatif yang meliputi: pendekatan, jenis dan sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, teknik analisis bahan hukum dan definisi konseptual.

#### **Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian yang berisi analisis sesuai dengan isi dari rumusan masalah, maka dalam bab ini akan membahas mengenai bagaimana sistem konstitutif (*first to file*) dalam pendaftaran merek di Indonesia dan bagaimana perlindungan hukum bagi pemilik merek dagang luar negeri yang telah dilindungi mereknya di Indonesia.

#### **Bab V: Penutup**

Sebagai penutup, bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari hasil analisis penulis mengenai permasalahan yang telah diteliti. Kesimpulan merupakan ringkasan jawaban dari rumusan masalah yang telah dibahas. Bab ini menjelaskan tentang bagian akhir penulis penelitian ini, yang isinya terdiri dari simpulan yang merupakan ikhtisar hasil pembahasan yang diuraikan dalam bab IV lalu disarankan berisi solusi yang dapat ditawarkan dari penulis terhadap permasalahan dalam penelitian ini untuk dapat digunakan sebagai tindakan lanjut atau perbaikan di kemudian hari.

## B B II

## K JI N PUST K

## A. K ji n Umum Perlindungan Hukum

## 1. Pengertian Perlindungan Hukum.

Perlindungan hukum d l h memberik n peng yom n kep d h k s si m nusi y ng dirugik n or ng l in d n perlindungan tersebut diberik n kep d m sy r k t g r merek d p t menikm ti semu h k-h k y ng diberik n oleh hukum t u deng n k t l in perlindungan hukum d l h berb g i up y hukum y ng h rus diberik n oleh p r t peneg k hukum untuk memberik n r s m n, b ik sec r pikir n m upun fisik d ri g nggu n d n berb g i nc m n d ri pih k m n pun.<sup>1</sup>

Perlindungan hukum bil dijel sk n h rfi h d p t menimbulk n b ny k persepsi. Sebelum mengur i perlindungan hukum d l m m kn y ng seben rny d l m ilmu hukum, men rik pul untuk mengur i sedikit mengen i pengerti n- pengerti n y ng d p t timbul d ri penggun n istil h perlindungan hukum, y kni Perlindungan hukum bis ber rti perlindungan y ng diberik n terh d p hukum g r tid k dit fsirk n berbed d n tid k ceder i oleh p r t peneg k hukum d n jug bis ber rti perlindungan y ng diberik n oleh hukum terh d p sesu tu.<sup>2</sup>

Menurut pend p t Phillipus M. H djon b hw perlindungan hukum b gi r ky t seb g i tind k n pemerint h y ng bersif t preventif d n represif. Perlindungan hukum y ng preventif bertuju n untuk menceg h

<sup>1</sup> S tjipto R h rjo, **Ilmu Hukum**, PT. Citr dity B kti, B ndung, 2000, hlm. 74

<sup>2</sup> Sudikno Mertokusumo, **Penemu n Hukum**, Citr dity B kti, B ndung, 2009, hlm. 38

terj diny sengketa, yang meng r h k n t i n d k n pemerintah bersikap h t i h t i d l m peng mbil n keputus n bwed s r k n diskresi, d n perlindungan yang represif bertuju n untuk menyelesaikan terj diny sengketa, term suk pen ng n ny di lemb g per dil n.<sup>3</sup>

Hukum terd p t d l m m sy r k t, demiki n jug seb likny, d l m m sy r k t sel lu d sistem hukum, sehingg timbul d gium “*ubi societ ibi jus*”.<sup>4</sup> Deng n d ny sistem hukum inil h, m sy r k t tid k lep s deng n d ny su tu t t n n y ng menj dik n m sy r k t lebih ter tur d n tertib d l m menj l nk n kehidup n d l m m sy r k t. D ri itu, d p t dilih t perlindungan hukum s ng t diperluk n d l m t t n n kehidup n berm sy r k t k ren memberik n su tu nil i ke dil n. Deng n k t l in perlindungan hukum seb g i su tu g mb r n d ri fungsi hukum, y itu konsep dim n hukum d p t memberik n su tu ke dil n, ketertib n, kep sti n, kem nf t n d n ked m i n.

## 2. Perlindungan Hukum Preventif d n Represif.

Perlindungan Hukum d du m c m, y itu :<sup>5</sup>

### a. S r n Perlindungan Hukum Preventif.

P d perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberik n kesemp t n untuk meng juk n keber t n t u pend p tny sebelum su tu keputus n pemerintah mend p t bentuk y ng definitif. Tuju nny d l h menceg h terj diny sengketa. Perlindungan hukum preventif

<sup>3</sup>Phillipus M. H djon, **Perlindungan n Hukum B gi R ky t Indonesi**, PT. Bin Ilmu, Sur b y : 1987. hlm.29.

<sup>4</sup>Sudikno Mertokusumo, **Mengen l Su tu Hukum Peng nt r**, Liberty, Yogy k rt, 2006, hlm. 6

<sup>5</sup>Phillipus M. H djon, *Op Cit*, hlm. 30

sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

b. **Sifat Perlindungan Hukum Represif.**

Sifat perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Pengertian perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak sipil manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak sipil manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat terhadap pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak sipil manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak sipil manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

## B. Kaji n Umum H k Kek y n Intelektu l

### 1. Pengertian n H k Kek y n Intelektu l

D hulu sec r resmi sebut n *Intellectu l Property Rights* (IPR) diterjem hk n deng n h k milik intelektu l t u h k t s Kek y n Intelektu l d n di negeri Bel nd istil h tersebut diintrodusir deng n sebut n *Intellectuele Eigendomrecht*. Istil h *Intellectu l Property Rights* ini ber s l d ri keput k n sistem hukum *nglo S xon*.<sup>6</sup> Pengertian n H k Kek y n Intelektu l sulit untuk didefinisik n. N mun demiki n p d umumny pengertian HKI merup k n h sil ol h pikir m nusi y ng l hir k ren kem mpu n su tu k ry b ik produk t u proses y ng mempuny i nil i ekonomi.<sup>7</sup>

D l m prinsipny HKI berbed deng n H k Milik Kebend n k ren HKI bersif t tid k ny t sehingg tid k mud h hil ng, tid k d p t disit , d n lebih l nggeng. HKI mengen l d ny h k mor l di m n n m pencipt /penemu tet p melek t bers m h sil cipt n/temu nny meskipun h k tersebut tel h di lih k n kep d pih k l in. HKI jug mengen l d ny h k ekonomi dim n p r pencipt , penemu, d n m sy r k t d p t meng mbil m nf t ekonomis d ri su tu k ry cipt t u temu n.

### 2. C b ng H k Kek y n Intelektu l

Menurut sistem hukum *nglo S xon*, H k Kek y n Intelektu l (HKI) dikl sifik sik n menj di H k Cipt (*Copyright*) d n H k Milik Perindustri n

<sup>6</sup>R chm di Usm n, *Op Cit*, hlm. 1

<sup>7</sup>DITJEN HKI, Buku P ndu n HKI, 2003, J k rt , hlm. 3.

(*Industrial Property Rights*). Dari Hak Cipta diturunkan lagi Hak Turunan (*Neighbouring Rights*).<sup>8</sup>

a. Hak Cipta (*copyrights*)

Hak-hak yang berkaitan dengan Hak cipta pertama kali dikenal di Indonesia dengan istilah Hak Pengarang/Hak Pencipta (*author rights*), secara yuridis formal di Indonesia diperkenalkan dengan m.s.1 h.h.k. cipta tahun 1912, yaitu pada saat diundangkannya *uteurswet* (*Wetv n 23 September 1912*), *Staatsblad* 1912 Nomor 600 yang mulai berlaku 23 September 1912.<sup>9</sup>

Istilah Hak Cipta sebenarnya berasal dari negara yang mengadopsi *common law* yakni *copyright*, sedangkan di Eropa, seperti di Prancis dikenal *droit d'auteur* dan di Jerman sebagai *urheberrecht*. Di Inggris, penggunaan istilah *copyright* dikembangkan untuk melindungi penerbit, bukan untuk melindungi si pencipta. Namun, seiring dengan perkembangan hukum dan teknologi, maka perlindungan diberikan kepada pencipta serta karya cipta diperlukan, tidak hanya mencakup bidang buku, tetapi juga drama, musik, *artistic work*, fotografi dan lain-lain.<sup>10</sup>

Hak Cipta terdiri atas hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Hak moral adalah

<sup>8</sup> Abdul Kadir Muhammad, **Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual**, PT. Citraditya Bakti, Bandung, 2001, hlm.4

<sup>9</sup> Rachmadi Usman, *Op Cit*, hlm. 56

<sup>10</sup> Endang Purwaningsih, **Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights (Kajian hukum terhadap hak kekayaan intelektual dan kajian komparatif hukum paten)**, Ghali Indonesia, Bogor, 2005, hlm. 1.



hak yang melekat pada diri pencipta itu pelakunya yang tidak dapat dihilangkan atau dihapuskan sepenuhnya, walaupun Hak Cipta itu Hak Terkandung telah dilikui. Perlindungan Hak Cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan kreatif cipta manusia memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan kesesuaian sebagai ciptaan yang lahir berdasar kemampuan, kreatifitas, atau keahlian sehingga ciptaan itu dapat dilindungi, diciptakan atau didaftarkan.<sup>11</sup>

b. Hak Intelektual (*industrial property rights*)

Hak kekayaan intelektual terdiri dari :

a) Paten.

Menurut pasal 1 UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, disebutkan bahwa paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakannya sendiri invensinya tersebut dan memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Paten dalam pengertian hukum adalah hak khusus yang diberikan berdasarkan undang-undang oleh pemerintah kepada orang atau badan hukum yang mendepankan suatu penemuan (*invention*) di bidang teknologi. Berdasarkan hak tersebut maka si penemu untuk dalam jangka waktu tertentu dapat melaksanakannya sendiri penemuannya tersebut ataupun melisensikan atau mengizinkan

<sup>11</sup> dri n Sutedi, **Hak atas Kekayaan Intelektual**, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 115

su tu c r mengerj k n, t u membu t b r ng tersebut (*method, process*). P ten tersebut diberik n t s d s r permint n.<sup>12</sup>

b) Merek.

Merek d l h t nd y ng berup g mb r, n m , k t , huruf-huruf, ngk - ngk , susun n w rn t u kombin si d ri unsur-unsur tersebut y ng memiliki d y pembed d n dipergun k n d l m kegi t n perd g ng n b r ng d n j s menurut Und ng-Und ng Merek

H k t s merek d l h h k eksklusif y ng diberik n oleh neg r kep d pemilik merek y ng terd ft r dal m d ft r umum merek untuk j ngk w ktu tertentu deng n menggun k n sendiri merek tersebut t u memberik nny izin kep d pih k l in untuk menggun k nny .<sup>13</sup>

c) Desain Industri

P d d s rny des in industri merup k n “*p ttern*” y ng dip k i d l m proses produksi b r ng sec r komersil, d n dip k i sec r berul ng-ul ng. Unsur dip k iny d l m proses produksi y ng berul ng-ul ng inil h y ng merup k n ciri, d n b hk n pembed d ri cipt n y ng di tur d l m h k cipt .<sup>14</sup>

Des in Industri d l h su tu kre si tent ng bentuk, konfigur si g ris t u w rn , t u g ris d n w rn , t u g bung n d rip d ny y ng berbentuk tig dimensi t u du dimensi y ng memberik n kes n estetis d n d p t diwujudk n d l m pol tig dimensi t u du

<sup>12</sup>Muh mm d Djumh n d n Djub edill h, **H k Milik Intelektu l Sej r h, Teori d n Pr ktekn y di Indonesi** , PT. Citr dity B kti, B ndung, 1997, hlm. 111

<sup>13</sup>hm di Miru , **Hukum Merek C r Mud h Mempel j ri Und ng-Und ng Merek**, R j Gr findo Pers d ; J k rt ,2005, hlm. 12

<sup>14</sup>Muh mm d Djumh n d n Djub edill h, *Op Cit*, hlm. 204

dimensi sert d p t digun k n untuk mengh silk n su tu produk, b r ng, komodit s industri t u ker jin n t ng n.<sup>15</sup>

d) Des in T t Let k Sirkuit Terp du

Des in t t let k sirkuit terp du y itu produk d l m bentuk j di t u seteng h j di, y ng did l mny terd p t berb g i elemen d n sekur ng-kur ngny s tu d ri elemen tersebut d l h elemen ktif, y ng seb gi n t u seluruhny s ling berk it n sert dibentuk sec r terp du di d l m sebu h b h n semikonduktor y ng dim ksudk n untuk mengh silk n fungsi elektronik menurut Und ng-Und ng Des in T t Let k Sirkuit Terp du.

e) R h si D g ng.

R h si d g ng y itu inform si y ng tid k diket hui oleh umum di bid ng teknologi d n/ t u bisnis, y ng mempuny i nil i ekonomi k ren bergun d l m kegi t n us h , d n dij g ker h si nny oleh pemilik r h si d g ng menurut Und ng-Und ng R h si D g ng.

f) V riet s T n m n

V riet s t n m n y itu sekelompok t n m n d ri su tu jenis t u spesies y ng dit nd i oleh bentuk t n m n, pertumbuhan t n m n, d un, bung , bu h, biji, d n ekspresi k r kteristik genotipe t u kombin si genotipe y ng d p t membed k n d ri jenis t u spesies y ng s m oleh sekur ng-kur ngny s tu sif t y ng menentuk n d n p bil diperb ny k tid k meng l mi perub h n menurut Und ng-Und ng V riet s T n m n.

<sup>15</sup>End ng Purw ningsih, *Op Cit*, hlm. 21

Penggolong n HKI ke d l m H k Cipt d n H k Kek y n Industri, diperluk n k ren d ny perbed n sif t h sil cipt n d n h sil temu n. Perlindung n terh d p su tu cipt n bersif t otom tis, rtiny su tu cipt n di kui sec r otom tis oleh neg r sej k s t pert m k li cipt n tersebut muncul keduni ny t , meskipun cipt n tersebut belum dipublik sik n d n belum did ft rk n. Pend ft r n H k Cipt tid k w jib dil kuk n, kecu li untuk keperlu n pemberi n lisensi d n Peng lih n H k Cipt .

Pencipt d n/ t u pemeg ng h k cipt t s k ry sinem togr fi d n progr m komputer memiliki h k untuk memberik n izin t u mel r ng or ng l in t np persetujuan ny menyew k n cipt n tersebut untuk kepenting n y ng bersif t komersil. Ini ber rti pih k l in b ru d p t mel kuk n pengumum n d n/ t u memperb ny k cipt n y ng dilindungi H k Cipt p bil tel h memperoleh izin d ri pencipt ny . Pemberi n izin dim ksud, mis lny mel lui perj nji n lisensi deng n kew jib n b gi pih k l in (penerim lisensi) memb y r seju ml h roy lti kpe d pencipt (pemberi lisensi).<sup>16</sup>

Seb likny , H k Kek y n Industri ditentuk n berd s rk n pih k y ng pert m k li mend ft rk n h sil k ry intelektu lny ke inst nsi berwen ng d n berh sil disetujui. Berd s rk n sistem dekl r tif (*first to file*) ini, m k permohonan h k tersebut h rus seger mend ft rk n k ry intelektu l ke inst nsi berwen ng g r tid k did hului pih k

<sup>16</sup> dri n Sutedi, *Op Cit*, hlm. 117

lain. Sehingga dengan ini orang pertama yang mendefinisikan hak kekayaan industri.

### C. Kajian umum Merek

#### 1. Pengertian Merek

Merek sebagai istilah hukum dalam hukum dagang<sup>17</sup> jika kita lihat dengan hukum telah diturunkan Undang-Undang Merek meliputi merek dagang dan merek jasa. Pengertian dari merek dagang dan jasa adalah sebagai berikut :

- a) Merek Dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.
- b) Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa lainnya.<sup>18</sup>

Pengertian merek sendiri dalam Undang-Undang Merek sudah tertulis dalam Pasal 1 ayat (1). Sudah tidak singgahi bagi kita, bahwa untuk sebagai penanda produk yang satu dengan yang lain kita menggunakan istilah merek. Merek merupakan hak eksklusif bagi pemilik merek terkenal

<sup>17</sup>Pendapat tentang hukum dagang sebagai hukum perdagangan itu, menurut Iin terlaksna dalam pasal 2 KUHD dalam pasal 1 mndinyatkan bahwa : "perdagangan adalah merek yang menjualkan (*uitoefenen*) perbuatan-perbuatan perniagaan (*deden v n koophandel*) sebagai pekerjaannya sehari-harinya yang diungkapkan oleh R. Soekardono dalam bukunya **Hukum Dagang Indonesia**, Di Naskah, Yogyakarta, 1983, hlm. 11

<sup>18</sup> hmdimiru, *Op Cit*, hlm.7

hak tersebut merupakan hak yang sangat pribadi bagi pemiliknya dan hanya digunakan sendiri atau memberi izin orang lain untuk menggunakannya sebagai imbalan menggunakan sendiri.

Merek menurut perumus dalam *Paris Convention* merupakan suatu *trade mark* atau merek umumnya didefinisi sebagai suatu tanda (*sign*) yang berperan untuk membedakan barang-barang perusahaan lain. Seorang pemilik dalam suatu merek pada umumnya mempunyai hak yang eksklusif untuk memiliki mereknya ini atau variasi-variasinya sendiri untuk barang-barang yang sama atau barang-barang sejenis.<sup>19</sup>

Merek (*trade mark*) sebagai Hak Kekayaan Intelektual pada dasarnya ialah tanda untuk mengidentifikasikan asal barang dan jasa (*indication of origin*) dari suatu perusahaan dengan barang dan/atau jasa perusahaan lain. Merek merupakan ujung tombak perdagangan barang dan jasa. Melalui merek, pengusaha dapat menjaga dan memberikan jaminan kualitas (*guarantee of quality*) barang dan/atau jasa yang dihasilkan dan mencegah tindakan persaingan (konkurensi) yang tidak jujur dari pengusaha lain yang beritikad buruk yang bermaksud membonceng reputasinya.<sup>20</sup>

Merek sebagai sarana pemasaran dan periklanan (*marketing and advertising device*) memberikan suatu tingkat informasi tertentu kepada konsumen mengenai barang dan/atau jasa yang dihasilkan.<sup>21</sup> Lebih-lebih dengan perkembangan periklanan, bisnis online maupun internasional

<sup>19</sup>Sudargo Guntard dan Rizwanto Wint, *Op Cit*, hlm. 35

<sup>20</sup>Rhmi Jened, **Hak Kekayaan Intelektual Penyelenggaraan Hak Eksklusif**, Irlangga University Press, Surabaya, 2007 (selanjutnya disebut dengan Rhmi Jened II), hlm. 160

<sup>21</sup>*Ibid*, hlm. 161

dew s ini d n d l m r ngk pendistribusi n b r ng d n/ t u j s membu t merek sem kin tinggi nil iny . Merek y ng didukung deng n medi perikl n n membu t pengus h memiliki kem mpu n untuk menstimul si permint n konsumen sek ligus mempert h nk n loy lit s konsumen (*consumer loy lti*) t s produk b r ng d n/ t u j s dih silk nny . Inil h y ng menj dik n merek seb g i su tu keunggul n kompetitif (*competitive dv nt ge*) d n keunggul n kepemilik n (*ownership dv nt ge*) untuk bers ing di p s r glob l.<sup>22</sup>

## 2. Kriteria Merek y ng D p t Did ft r d n Tid k D p t Did ft r

Pend ft r n su tu merek d p t merujuk kep d Und ng-Und ng Nomor 20 T hun 2016 tent ng Merek d n Indik si Geogr fis. Di d l m Und ng-Und ng tersebut tel h lengk p tent ng t t c r pend ft r n merek dimul i d ri sy r t d n ketentu nny , permohon n pend ft r n merek, Pemeriks n kelengk p n persy r t n pend ft r n merek hingg pengumum n permohon n. Dis mping itu, pend ft r n su tu merek s ng t penting dil kuk n untuk melindungi Merek kit d ri pemb j k n. Deng n memiliki Sertifik t Merek kit bis mel kuk n gug t n b ik sec r per d t m upun sec r pid n terh d p pih k-pih k l in y ng menggun k n merek kit y ng t np seijin kit .

C r memperoleh h k t s merek terb gi menj di du y ng diken l deng n sistem dekl r tif seperti y ng berl ku d l m Und ng-Und ng Merek t hun 1961 d n d y ng disebut deng n sistem Konstitutif t u ttributif y itu sistem y ng meng t k n b hw h k t s sesu tu merek k n k ren

<sup>22</sup>R hmi Jened, **Implik si Persetujuan TRIP's Terh d p Pelindungan Merek di Indonesi** , Yuridik , Sur b y , 2000 (sel njutny disebut deng n R hmi Jened III), hlm. 8-13



pendaftaran. Dalam sistem deklaratif sebelumnya dikatakan bahwa pemaknaan pertengahan yang berlaku untuk menentukan terciptanya suatu hak atas merek dan bukan pendaftaran sebelumnya sistem konstitutif mengutamakan sebelumnya.<sup>23</sup>

Undang-undang merek terbaru mengharuskan kita untuk mendaftarkan merek terlebih dahulu agar memiliki perlindungan terhadap merek yang telah didaftarkan. Suatu Merek Dagang dan Merek Jasa yang telah terdaftar akan mendapatkan perlindungan hukum selama 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan Merek, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam UU Merek, UU No.20 Tahun 2016 pasal 35 dengan ini:

“Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan Jangka waktu perlindungan sebagaimana dimaksud dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.”.

Setelah 10 tahun, Merek dapat diperpanjang kembali dengan syarat bahwa Merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa sesuai yang tercantum dalam Sertifikat Merek. Merek tersebut juga harus masih diproduksi dan diperdagangkan dipasarkan.

Tidak semua permohonan pendaftaran merek dikabulkan oleh Direktorat Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut dengan Direktorat Jenderal) karena permohonan pendaftaran merek dapat mengadapi tiga kemungkinan, yaitu:<sup>24</sup>

- a. Tidak dapat didaftarkan
- b. Harus ditolak pendaftaran.

<sup>23</sup>Sudargo Guntard dan Rizwanto Wint, *Op Cit*, hlm. 83-84

<sup>24</sup> hmd Miru, *Op Cit*, hlm. 13

c. Diterim /did ft r.

P d k t “tid k d p t did ft rk n” d n “h rus ditol k pend ft r nny ” tentu tid k memliki perbed n y ng ber rti k ren semu ber kib t tid k diterim ny permohon n pend ft r n merek t u tid k did ft rk nny merek. k n tet pi jik dicerm ti kedu h l tersebut memiliki perbed n. Perbed n tersebut terlet k p d l t r bel k ng y ng dipertimb ngk n oleh Direktor t. Permohon n h rus dditol k oleh Direktor t Jender l p bil terd p t h l-h l seb g i berikut :<sup>25</sup>

- a) Merek mempuny i pers m n p d pokokny t u keseluruh nny deng n merek milik pih k l in y ng sud h terd ft r lebih d hulu untuk b r ng d n/ t u j s y ng sejenis.
- b) Merek mempuny i pers m n p d pokokny t u keseluruh nny deng n merek y ng sud h terken l milik pih k l in untuk b r ng d n/ t u j s sejenis.
- c) Merek mempuny i pers m n p d pokokny t u keseluruh nny deng n indik si geogr fis y ng sud h diken l.

d beber p t nd y ng tid k boleh dij dik n merek d n tid k d p t did ft rk n, y kni seb g i berikut :<sup>26</sup>

- a) T nd y ng tid k memilki d y pembed , mis lny h ny sepotong g ris, g ris y ng s ng t rumit, t u g ris y ng s ng t kusut
- b) T nd y ng bertent ng n deng n kesusil n d n ketertib n umum, mis lny g mb r porno t u g mb r y ng menyinggung per s n ke g m n.

<sup>25</sup>*Ibid*, hlm. 13-18

<sup>26</sup> dri n Sutedi, *Op Cit*, hlm. 93

- c) Tanda berupa keterangan barang, misalnya merek khusus untuk produksi khusus.
- d) Tanda yang telah menjadi milik umum, misalnya tanda lalu lintas.
- e) Kata-kata umum, misalnya kata rumah toko.

agar merek dapat diterima sebagai merek tujuannya, syarat mutlak dari produk ialah bahwa merek ini harus mempunyai daya pembedaan yang cukup. Dengan tanda yang dipikih harus sedemikian rupa, sehingga mempunyai cukup kekuatan untuk membedakan barang hasil produksi sesuatu perusahaan tujuannya perniagaan (perdagangan) dari seseorang dari barang-barang orang lain. Barang-barang yang dibubuhi tanda itu merek ini harus dapat dibedakan dari barang-barang orang lain karena daya merek ini.<sup>27</sup>

#### **D. Kriteria Umum Merek Terkenal (*well-known marks*).**

##### **1. Pengertian Merek Terkenal (*well-known marks*).**

Secara umumnya, suatu produk barang dan jasa yang dibuat oleh seseorang atau badan hukum diberi suatu tanda tertentu, yang berfungsi sebagai pembedaan dengan produk barang dan jasa lainnya sejenis. Tanda tertentu disini merupakan tanda pengenal bagi produk barang dan jasa yang bersangkutan, yang lazimnya disebut dengan merek.<sup>28</sup>

Pada Undang-Undang Merek saat ini belum disebutkan secara jelas mengenai yang dimaksud dengan merek terkenal. Hingga saat ini sebenarnya tidak ada definisi merek terkenal yang dapat diterima secara

<sup>27</sup>Sudargo Guntard dan Rizwanto Wint, *Op Cit*, hlm. 39-40

<sup>28</sup>Rachmadi Usman, *Op Cit*, hlm. 320

lu s, b h k n up y -up y untuk menginvent ris si unsur-unsur y ng membentuk pengerti n itupun hingg kini belum memperoleh kesep k t n.

Keterken l n su tu merek t s d s r d ny pend ft r n merek di berb g i neg r didukung deng n d ny Yurisprudensi M hk m h gung RI d l m putus nny Nomor 1486 K/Pdt/1991 bert ngg l 28 Nopember 1995 memberik n kriteri hukum tent ng merek terken l, y kni:<sup>29</sup>

“Su tu merek term suk d l m pengerti n *well-known m rks* p d prinsipny di rtik n b hw merek tersebut ber d kelu r d ri b t s- b t s region l membuk s mp i b t s-b t s tr nsn sion l; k ren p bil terbukti su tu merek tel h terd ft r di b ny k Neg r di duni , merek diku lifisir seb g i merek terken l k ren tel h ber d s mp i ke b t s-b t s di lu r neg r s lny ”.

Dis mping menurut und ng-und ng, pend p t p r s rj n d n konvensi reput si merek terken l y ng diperoleh k ren promosi y ng genc r d n bes r-bes r n, invest si di berb g i neg r di duni y ng dil kuk n oleh pemilikny d n disert i bukti pend ft r n merek tersebut, Peng dil n Ni g d p t memerint hk n lemb g y ng bersif t m ndiri (*independent*) untuk mel kuk n survey gun memperoleh kesimpul n mengen i merek terken l t u tid kny y ngmenj di d s r penol k n. Deng n demiki n k n dip k i *ekspertise* t u kes ksi n d ri *expert* y ng meng d k n m rket riset untuk menentuk n b g im n seben rny su tu merek tersebut sud h diken l d l m m sy r k t t u belum.<sup>30</sup>

Seb g im n tel h dijel sk n di t s b hw hingg sek r ng belum did p ts tu definisi merek terken l y ng d p t diterim sec r umum. P s l 16 y t (2) TRIPs sendiri h ny berh sil membu t kriteri sif t keterken l n

<sup>29</sup>Yurisprudensi M hk m h gung Republik Indonesi Nomor 1486 K/Pdt/1991, T ngg l 28 Nopember 1995.

<sup>30</sup>Sud rgo G ut m , Riz w nto Win t , *Op. Cit*, hlm. 69.

su tu merek, y kni deng n memperh tik n f ktor penget hu n tent ng merek dik l ng n tertentu d l m m sy r k t, term suk penget hu n neg r pesert tent ng kondisi merek y ng bers ngkut n, y ng diperoleh d ri h sil promosi merek tersebut. Ketentu n P s l 12 y t (2) TRIPs tersebut kemudi n di dopsi oleh Penjel s n P s l 21 Und ng-Und ng Merek Indonesi . W l upun UU Merek Indonesi .<sup>31</sup>

## 2. Pel ngg r n Merek Terken l (*well-known m rks*).

Pem k i n su tu merek d l m pr ktek jug memb w peng ruh terh d p m sy r k t tent ng keber d n merek itu. Jik su tu merek sud h cukup diken l d l m m sy r k t, m k merek tersebut di ngg p tel h mempuny i d y pembed n y ng cukup. Terh d p su tu merek y ng sud h terken l sering k d ng dijump i merek tersebut d p t melem hk n keduduk nny d n keku t nny seb g i merek k ren semu or ng men m k n b r ngny deng n merek tersebut.<sup>32</sup>

Sehingg d p t disimpulk n b hw keku t n sebu h merek terken l (*well-known m rks*) s ng t bes r peng ruhny d l m m sy r k t. P d khirny h l ini memb w p r penggi t us h p d khirny mel kuk n pembonceng n terh d p merek-merek terken l sehingg h l ini merugik n pih k pemilik merek d g ng y ng sud h terken l ini.

Di Indonesi , pr ktik perd g ng n tid k jujur tersebut sepenuhnya terj di. M sing-m sing pr ktik perd g ng n tid k jujur tersebut berkemb ng d n umumny pengus h y ng mel kuk n pembonceng n

<sup>31</sup>Ridw n Kh ir ndy, **Perlindungan Hukum Merek Terken l di Indonesi** , Jurn l hukum VOL. 6, 1999:68-79, hlm, 73.

<sup>32</sup>S idin, **spek Hukum H k Kek y n Intelektu l (*Intellectu l Property Right*, R j Gr findo Pers d , J k rt , 1995, hlm.162.**

merek sing terkenal melukiskan praktik penipuan ataupun pemalsuan merek dagang. Perbuatan tersebut tidak dibenarkan karena pembajakan itu membonceng ketenaran merek orang termaksud dalam perbuatan melawan hukum. Pembonceng n merek dalam *common law system* dikenal dengan istilah *passing off*.<sup>33</sup>

Dengan adanya ketentuan seperti yang tercantum dalam pasal 6 bis Konvensi Paris tentang merek terkenal diiripkan supaya per-undang-undangan merek nasional tidak memberi peluang untuk konkurensi curang dan pembonceng secara tidak sah diusahakan-usahakan dalam negeri berkenaan dengan merek-merek yang sudah terkenal. Dengan demikian yang diuntungkan sebenarnya adalah masyarakat Indonesia. Dikemukakan oleh Panitia International Chamber Of Commerce yang membutuhkan `memberikan penjelasan bahwa untuk melawan konkurensi curang terhadap merek terkenal hanya menguntungkan pihak yang lain tetapi juga demi kepentingan masyarakat berkembang yang akan memperoleh lebih banyak perlindungan terhadap adanya pelanggaran yang sesungguhnya merugikan ini.<sup>34</sup>

Sudah dijelaskan bahwa memang usaha untuk melawan konkurensi atau pembonceng terhadap merek terkenal juga diiripkan kepada negara berkembang khususnya negara Indonesia. Akan tetapi hingga saat ini kasus yang sering muncul adalah kasus pembonceng n merek terkenal luar negeri yang dilukiskan oleh masyarakat Indonesia. Hingga kasus ini sampai kepada

<sup>33</sup>Suyud Margono dan Mirngs, *Op Cit*, hlm. 159.

<sup>34</sup>Sudargo Utman dan Rizwanto Wint, *Op Cit*, hlm. 150

pengadilan pidana akhirnya merek yang terlebih dahulu didaftarkan yang kemudian mengdimensi hijau.

Perlindungan merek adalah suatu bentuk kepastian hukum yang dibutuhkan investor luar negeri. kepastian hukum tersebut tentunya juga menghimpun penegakan hukum yang diriskan masing-masing. Hal ini masing-masing dilihat dari masing-masing kasus merek di pengadilan yang belum terselesaikan. Hal ini ironis, mengingat Indonesia telah memiliki perangkataturan hukum yang pasti. Bagi investor asing hal ini merupakan sinyal negatif proses perlindungan merek sudah terjadi di Indonesia. Hal ini menunjukkan pelaku bisnis di Indonesia tidak menghormati etik perdagangan.<sup>35</sup>

## E. Karakter Umum Sistem Konstitutif (*First to File*).

### 1. Pengertian sistem konstitutif (*first to file*)

Pemilik merek dengan terdaftar memiliki hak eksklusif untuk mencegah semua pihak ketiga yang tidak memiliki izinnya untuk menggunakan dalam kegiatan perdagangan, tanda yang sama mirip, untuk branding yang identik atau mirip, dengan branding tersebut merek dengan didaftarkan di masing-masing pengguna tersebut akan menyebabkan kebingungan. Di Indonesia, hak merek diperoleh melalui sistem pendaftaran. Inilah yang disebut *stelsel konstitutif* atau *first to file system*. Sumsu hukum timbul bahwa: "Pemohon pertama yang

<sup>35</sup> dari Sutedi, *Op Cit*, hlm. 98



mengjuk n pend ft r n deng n iktik d b ik (*good f ith/te goede trow*) d l h pih k y ng berh k t s merek, s mp i terbukti seb likny .<sup>36</sup>

rti d ri pend ft r n ini penting kir ny mengen i h l pembukti n. Or ng y ng meng ngg p diriny pem k i pert m d ri su tu merek, h rus memberik n bukti mengen i h l ini. Dug n hukum tent ng pem k i pert m d ri seor ng y ng tel h mend ft rk n merek ini, h ny d p t dikes mpingk n deng n d ny bukti seb likny . D l m pr ktek pembukti nny ini tid k semud h d ny k ren or ng y ng merekny tel h did ft rk n seol h-ol h ber d “di t s ngin” d n oleh hukum di di ngg p seb g i y ng ben r-ben r berh k k ren pem k i n pert m , w l upun pih k l in ingin mel w n h rus deng n bukti y ng cukup ku t untuk membuktik n b hw pend ft r pert m buk nl h seb g i pemilik y ng pert m .<sup>37</sup>

S t ini pend ft r n merek d l h sebu h keh rus n, menging t Indonesi meng nut sistem konstitutif seb g i prinsip d l m pend ft r n merek. Sec r Intern sion l menurut Soegondo Soemodiredjo d diken l 4 sistem pend ft r n merek y itu :<sup>38</sup>

1. Pend ft r n merek t np pemeriks n terlebih d hulu.
2. Pend ft r n deng n pemeriks n terlebih d hulu.
3. Pend ft r n deng n pengumum n sement r .
4. Pend ft r n merek deng n pemberit hu n d hulu.

Pend ft r n merek d l m h l ini d l h untuk memberik n st tus b hw pend ft r di ngg p seb g i pem k i pert m s mp i d or ng l in

<sup>36</sup>R hmi Jened I, *Op Cit*, hlm. 144

<sup>37</sup>Sud rgo G ut m d n Riz w nto Win t , *Op Cit*, hlm. 32

<sup>38</sup>S idin, *Op Cit*, hlm. 274

y ng membuktik n seb likny . Berbed deng n sistem dekl r tif p d sistem konstitutif t u y ng bi s disebut deng n *first to file* k n menimbulk n h k p bil tel h did ft rk n oleh si pemeg ng. Oleh k ren itu d l m sistem ini pend ft r n d l h merup k n su tu keh rus n.<sup>39</sup>



---

<sup>39</sup>*Ibid*, hlm. 275

## B B III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini akan digunakan pendekatan Yuridis Normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Menggunakan yuridis normatif karena penulis berusaha melakukan analisis mengenai penggunaan sistem konstitutif atau *first to file* di Indonesia kemudian melihat kebijakan hukum untuk lolos dari jerat hukum karena sistem konstitutif dijadikan landasan untuk lepas dari tuduhan penyalahgunaan merek. Terlebih lagi itu pengertian merek terkenal dalam Undang-Undang Merek juga masih belum jelas. Sehingga susah untuk menganalisis merek terkenal yang bagaimananya harus dilindungi.

#### B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa jenis pendekatan. Dalam penelitian karya ilmiah ini, pendekatan yang digunakan adalah:

1. Pendekatan Undang-undang (*Statue proch*).

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diketengahkan<sup>1</sup>. Penulis menggunakan jenis penelitian ini dikarenakan jenis penelitian ini sangat tepat digunakan untuk mengkaji semua undang-undang

<sup>1</sup>Dyhan Ochtorin Susanti dan Efeni, **Penelitian Hukum (legal research)**, Sinar Grafika, Jakarta 2014, hlm. 19.

dan regulasi yang tidak terkait dengan isu hukum perlindungan hukum terhadap pemilik merek dagang terkenal (*well-known marks*) luar negeri yang belum didaftarkan ditinjau dari penggunaan sistem konstitutif (*first to file*).

## 2. Perbandingan (*Comparative approach*).

Pendekatan perbandingan merupakan salah satu caranya yang digunakan dalam penelitian normatif di penulis ini untuk membandingkan suatu perlindungan hukum terhadap merek terkenal *well-known marks* di Negara Singapura dengan di Indonesia.

### C. Jenis Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer
  - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)
  - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.
2. Bahan Hukum Sekunder Bahan kepustakaan berupa :
  - a) Buku-Buku yang berkaitan dengan judul Penulis.
  - b) Jurnal-Jurnal yang berkaitan dengan Judul Penulis.
3. Bahan Hukum Tersier mencakup bahan-bahan yang berisi tentang petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, itu disebut dengan bahan rujukan bidang hukum, meliputi buku teks perundang-undangan, ensiklopedia hukum dan kamus hukum.<sup>2</sup>

<sup>2</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mudji, **Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tujuan Singkat)**, PT. Rineke Cipta Persada, Jakarta, 2015, hlm. 33.

#### D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Dalam penelitian normatif, penelusuran bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dapat dilakukan melalui studi kepustakaan maupun bahan-bahan hukum lainnya. Sumber data diperoleh dari data sekunder seperti putusan hakim, berita acara persidangan, jurnal terdahulu, majalah, Koran, tesis dan sebagainya.

#### E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum pada penelitian ini dapat menggunakan teknik deskriptif kualitatif yang sesuai, seperti uraian terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka, tetapi berdasarkan pertimbangan perundang-undangan, pendapat para ahli, literatur hukum, hasil-hasil penelitian, putusan hakim dan sebagainya.

#### F. Definisi Konsep

##### 1. Merek Terkenal (*well-known marks*)

Merek terkenal adalah merek yang cukup dikenal oleh masyarakat dalam masyarakat tidak hanya terkenal pada suatu negara saja tetapi sampai dengan berbagai negara. Merek *Well-Known Marks* disini yang dimaksud adalah merek dagang terkenal yang berskala di seluruh negeri tetapi merek tersebut telah digunakan untuk ditiru di Indonesia dan menimbulkan keuntungan karena merek tersebut sudah dikenal oleh masyarakat.

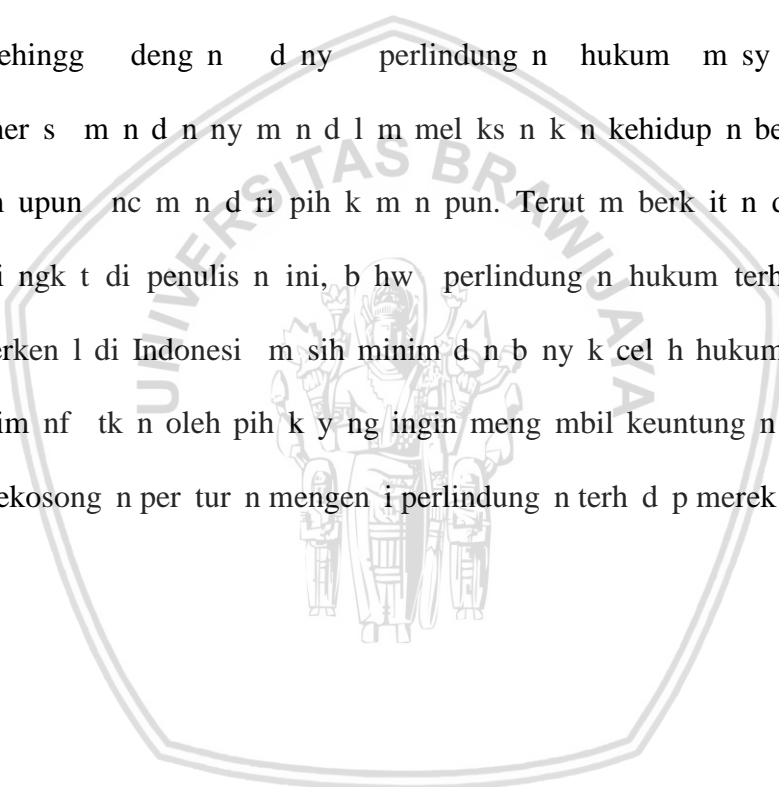
##### 2. Sistem Konstitutif (*first to file*)

Sistem konstitutif (*first to file*) adalah suatu sistem pendaftaran merek di Indonesia yang dimana didalam sistem ini hak suatu merek akan

melek t t u di ngg p milik seseorang jik tel h did ft rk n di d l m d ft r merek pert m k li di Indonesi . Sistem Konstitutif di Indonesi s t ini d l h h l ut m d l m mend p tk n h k su tu merek. Sehingga si p y ng mend ft rk n dulu n d l h pemilik ut m merek tersebut.

### 3. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum d l h s l h s tu up y pemerintah d l m men nggul ngi pih k y ng mer s dirugik n t s or ng t u inst nsi l in. Sehingga deng n d ny perlindungan hukum m sy r k t k n mer s m n d n ny m n d l m mel ks n k n kehidup n berm sy r k t mupun nc m n d ri pih k m n pun. Terut m berk it n deng n tem di ngk t di penulis n ini, b hw perlindungan hukum terh d p merek terkenal di Indonesi m si h minim d n b ny k cel h hukum y ng d p t dim nf tk n oleh pih k y ng ingin meng mbil keuntungan d ri d ny kekosong n per tur n mengen i perlindungan terh d p merek terkenal.



## BAB IV PEMBAHASAN

### A. Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek Dagang Terkenal (*Well-Known Marks*) Luar Negeri yang Belum Didaftarkan Ditinjau dari pengguna sistem konstitutif (*first to file*).

1. Batasan Merek Dagang Terkenal (*Well-Known Marks*) dan Jenis Pelanggaran Merek di Indonesia.

Merek memiliki arti penting dalam rangka mewujudkan persaingan usaha yang sehat. R. Hmi Jened memberikan catatan bahwa perlindungan hukum yang diberikan kepada merek bukan hanya dilihat sebagai upaya yang secara mendasar untuk berlaku jujur dalam kegiatan perdagangan, tetapi melalui merek produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha menjadi dapat diidentifikasi berdasarkan sumber aslinya.<sup>1</sup>

Merek turut berkembang melalui penggunaan untuk melindungi *goodwill* perusahaan melalui produk dalam persaingan. Merek tidak merupakan suatu properti yang harus dilindungi hukum jika tidak terkait dengan aktivitas perdagangan. Perlindungan merek bertujuan untuk memastikan bahwa pemegang/pemilik merek harus menggunakan mereknya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>R. Hmi Jened II, *Op Cit*, hlm. 162

<sup>2</sup>*Ibid*, hlm. 169-70



Merek yang dipertika sebagai merek terkenal harus memenuhi tiga syarat, yakni:<sup>3</sup>

- a. Merek tersebut sudah didaftarkan di Departemen Perdagangan
- b. Merek tersebut telah mempromosikan namanya baik di media cetak maupun media elektronik.
- c. Dikenal oleh masyarakat umum (*famous*).

Terkait pentingnya dalam pengaturan hukum merek Indonesia mengenai merek terkenal. Munculnya istilah merek terkenal berwujud riang tinjauan terhadap merek berdasarkan reputasi dan kemasyhuran merek dapat dibedakan dalam tiga jenis, yakni merek biasa (*normal marks*), merek terkenal (*well-known marks*), dan merek termasyhur (*famous marks*). Khusus untuk merek terkenal didefinisikan sebagai merek yang memiliki reputasi tinggi. Merek yang demikian itu memiliki kekuatan penciri yang memukau dan menarik, sehingga jenis barang yang berwujud merek itu langsung menimbulkan sentuhan kekraban (*familiaritechement*) dan ikatan mitos (*mythic context*) kepada konsumen.<sup>4</sup>

Dalam uraian di atas telah disebutkan bahwa merek terkenal (*well-known marks*) adalah merek dengan yang secara umum telah dikenal dan dipikapi barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau badan, baik di wilayah Indonesia maupun di luar negeri. Dengan demikian, suatu Merek dikatakan terkenal apabila memenuhi unsur-unsur berikut:<sup>5</sup>

<sup>3</sup>G tot Supr mono, **Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia**, Rineck Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 48

<sup>4</sup>Yhy H r h p, **Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun**, Citraditya Bakti, Bandung, 1992, hlm. 80 dan 83.

<sup>5</sup> Abdulkarim Muhammad, *Op Cit*, hlm. 230.

- a. Merek itu d l h merek d g ng
- b. Tel h diken l sec r umum (oleh m sy r k t lu s)
- c. Dip k i p d b r ng perd g ng n
- d. Oleh seseor ng t u b d n hukum
- e. Di wil y h Indonesi d n di lu r negeri

Merek (*trade mark*) seb g i t nd deng n d y pembed y ng digun k n untuk perd g ng n b r ng d n/ t u j s . Untuk itu merek h rus memiliki elemen :<sup>6</sup>

- a. T nd deng n d y pembed
- b. T nd tersebut h rus digun k n.
- c. Untuk perd g ng n b r ng d n/ t u j s .<sup>7</sup>

Jik memperh tik n ketentu n P s l 16 y t (2) d n y t (3) TRIPs greement m k terd p t beber p h l ut m d l m menentuk n su tu merek terken l (*well-known mark*), y itu :<sup>8</sup>

- a. Penget hu n m sy r k t y ng relev n terh d p merek tersebut;
- b. Penget hu n m sy r k t mengen i promosi merek tersebut;
- c. Perlindung n terh d p merek terd ft r (terken l) diberik n pul terh d p b r ng t u j s y ng tid k serup p bil d p t menimbulk n kes n memiliki hubung n d n pemilik merek terd ft r itu dirugik n t s penggun nny .

<sup>6</sup>R hmi Jened, **Interf ce Hukum Kek y n Intelektu l d n Hukum Pers ing n**, R j Gr findo R j w li Press, J k rt ,2013, hlm. 207

<sup>7</sup>*Ibid*, hlm.207

<sup>8</sup>Ins n Budi M ul n , **Bung R mp i: P nd ng n 21 W nit terh d p H k Kek y n Intelektu l**, Y y s n Klinik H k Kek y n Intelektu l F kult s Hukum Universit s Krin Dwi, J k rt , 2005, hlm. 218

Ini menunjukkan perlunya pengertian merek terkenal ini adalah untuk lebih menyesuaikan dengan yurisprudensi yang sudah ada sekarang ini mengenai merek terkenal sudah menjadi pertimbangan yang peniru ini mencupbik berbagai-bagai yang sejenis maupun yang tidak sejenis. Kemudian dinyatakan bahwa kriteria merek terkenal *to well-known marks* ini didasarkan sel dalam pengetahuan umum masyarakat, penentuannya juga didasarkan pada reputasi merek yang bersangkutan yang telah diperoleh karena promosi yang telah dilakukan oleh pemiliknya.<sup>9</sup>

Pada prinsipnya sesuai prinsip hukum merek, pelanggaran merek dapat dikategorikan dalam tiga macam, yaitu:<sup>10</sup>

- a. *Infringement that create of "likelihood of confusion as to source, sponsorship, affiliation, or connection.* (pelanggaran yang menyebabkan persamaannya yang membingungkan mengenai sumber, sponsor, filiasi, atau koneksi)
- b. *Counterfeiting that use of mark that is substantially indistinguishable-required for treble damages and criminal prosecution.* (pembuatan dengan penggunaan merek yang secara substansial tidak dapat dibedakan yang dipersyaratkan untuk pemulihan tiga kali lipat dari jumlah kerugian sebenarnya dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan untuk penuntutan pidana).
- c. *Dilution that lessening of the capacity of famous mark to identify and distinguish goods or services regardless of competition or likelihood of confusion.* (dilusi merek yang mengurangi kapasitas sebuah merek terkenal untuk mengidentifikasikan dan membedakan berbagai tujuannya, terkait dengan persaingan atau persamaannya yang membingungkan).

dan 3 (tiga) bentuk pelanggaran merek yang perlu diketahui, yaitu:<sup>11</sup>

<sup>9</sup>Sudargo Gutm, **Pembaharuan hukum merek Indonesia** (dalam rangka WTO, **TRIPS 1997**), Citratidit Bakti, Bandung, 1997, hlm. 57.

<sup>10</sup>Dikutip dalam buku Rhami Jened I, Robert Br unies, **US Trademark Law**, Bhatnagar Pad Pelitih dalam Rangk Kerjasama Masyarakat Uni Eropa dan Indonesia Bidang Hak Kekayaan Intelektual (*European Community and SE N Intellectual Property Rights Cooperation Programme-EC P II*), *European Patent Office* (EPO) bekerjasama dengan Max Planck Institute, Jerman, Desember, 2005, hlm. 1

- a. pemb j k n merk;
- b. pem lsu n merek; d n
- c. peniru n l bel d n kem s n su tu produk.

Pemb j k n merek terj di ketik su tu merek, bi s ny merek terken l sing y ng belum terd ft r kemudi n did ft rk n oleh pih k y ng tid k berh k.

Berd s rk n ketentu n UU Merek d n Indik si Geogr fis d p t dilih t b hw mengen i jenis pel ngg r n merek d p t dig risb w hi seb g i berikut :

- a. Menggun k n merek y ng s m p d keseluruh nny deng n merek y ng terd ft r milik pih k l in untuk b r ng y ng s m d n/ t u j s y ng sejenis (P s l 83 y t (1) UU Merek d n Indik si Geogr fis)
- b. Menggun k n merek y ng mempuny i pers m n p d pokokny deng n merek y ng sud h terd ft r milik pih k l in untuk b r ng d n/ t u j s sejenis y ng diproduksi d n/ t u diperd g ngk n(P s l 83 y t (1) UU Merek d n Indik si Geogr fis)

Pel ngg r n y ng dim ksud di t s jug berl ku p d merek terken l (*well-known m rks*) sej l n deng n p s l berikutny p d P s l 83 y t (2) y ng menjel sk n b hw gug t n jug d p t di juk n oleh pemilik merek d g ng terken l. P d d s rny pel ngg r n merek di Indonesi tid k sej l n deng n d ny penggun n sistem konstitutif (*first to file*) y ng

<sup>11</sup> Dwi gustine Kurni sih, **Perlindungan Hukum Pemilik Merk Terd ft r D ri Perbu t n P ssing Off (Pembonceng n Reput si) B gi n I**, Medi HKI, Volume V. Nomor 6 Desember 2008, Penerbit: Ditjen HKI, J k rt , hlm. 2-3.

telah diubah dengan sebelumnya yang menggunakan sistem deklaratif terutamanya terhadap merek dagang yang sudah terkenal.

## 2. Teori Mengenai Pelanggaran Merek Dagang Terkenal (*Well-Known Marks*).

### a. Teori *Passing Off*

Pengertian *passing off* menurut *Black's Law Dictionary* yaitu:<sup>12</sup>

*"The act or an instance of falsely representing one's own product as that of another in an attempt to deceive potential buyers. Passing off is actionable in tort under the law of unfair competition. It may also be actionable as trademark infringement".*

Pengertian secara bebas menurut penulis tindakan *passing off* adalah tindakan pelanggaran suatu merek dimana seseorang memunculkan sebuah merek dengan memiliki ciri khas yang sama dengan merek yang telah dilindungi. Tindakan *passing off* merupakan perbuatan melawan hukum terhadap hukum persaingan usaha tidak sehat atau persaingan curang.

Merek terkenal sering menjadi obyek pelanggaran karena terkait dengan reputasi yang dimiliki oleh merek terkenal tersebut, seringkali menimbulkan pihak-pihak lain yang beritikad buruk untuk membonceng dengan cara-cara yang melanggar etik bisnis, norma kesusilaan maupun hukum. Perbuatan yang mencoba meraih keuntungan dengan cara membonceng reputasi sehingga dapat menyebabkan tipu muslihat atau penyesatan dikenal dengan *Passing Off*. Dalam *Passing Off* terkait erat dengan apa yang disebut dengan *goodwill*, *goodwill* sering digunakan dalam arti yang bersamaan dengan kata reputasi yaitu sebagai sesuatu

<sup>12</sup>Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary, Eighth Edition*, (St. Paul, Minn: West Publishing Co, 2004).

y ng melekat d l m merek d n sel in itu k t *goodwill* sering jug di rtik n seb g i “itik d b ik”.<sup>13</sup>

*P ssing Off* merup k n pel ngg r n merek y ng k n meng kib tk n kerugi n b gi pemilik merek sehingg perlu up y untuk melindungi merek y ng tel h mempuny i reput si tinggi. D l m sistem *Common L w* pih k y ng mer s dirugik n d p t meng d k n su tu ksi y ng diken l deng n the ction for *P ssing Off*. Mel lui gug t n t s d ny *P ssing Off*, pih k y ng dirugik n bis menggug t pih k y ng cur ng y itu or ng y ng “membonceng” t s keten r n d ri n m , merek, or ng l in y ng tel h dicipt k n d n dibentuk deng n sus h p y h sert mengelu rk n b ny k ten g d npembi y n untuk promosi, n m t u merek tersebut y ng ku lit sny tinggi, sehingg diken l lu s di m sy r k t.<sup>14</sup>

D l m *Common L w System* diken l deng n prinsip *P ssing Off*, y ng mempuny i rti perlindungan hukum diberik n kep d su tu produk (b r ng t u j s ) diberik n k ren nil i produk tersebut tel h mempuny i reput si. d ny perlindungan hukum ini meng kib tk n pes ing bisnis tid k berh k menggun k n merek, huruf-huruf d n bentuk kem s n d l m produk y ng digun k nny . *P ssing off* menceg h pih k l in untuk mel kuk n beber p h l, y itu:<sup>15</sup>

1. Meny jik n b r ng t u j s ny seol h-ol h mempuny i hubung n b r ng/j s tersebut milik or ng l in.

<sup>13</sup>Dwi gustine Kurni sih, *Op Cit*, hlm. 45

<sup>14</sup>Muh mm d Djumh n R d n Djub edill h, *Op Cit*, hlm. 235

<sup>15</sup>Suyud M rgono d n mir ngk s , *Op Cit*, hlm. 160



2. Menjalin produk itu saja seolah-olah mempunyai hubungan dengan barang itu saja milik orang lain.

b. Teori Dilusi Merek

Dilusi merek's Law Dictionary, dilution d l h :

*"The act or instance of diminishing thing's strength or lessening its value; The Impairment of famous trademark's strength, effectiveness, or distinctiveness through the use of the mark on an unrelated product, usually blurring the trademark's distinctive character or tarnishing it with an unsavory association. Trademark dilution may occur even when use is not competitive and it creates no likelihood of confusion"*<sup>16</sup>

Dapat disimpulkan bahwa dilusi d l h perbuatan menurunkan nilai suatu merek yang sudah terkenal dengan cara berupa pengburan atau pencemaran kiblat penggunaan merek yang sudah terkenal tanpa meli izin pemiliknya. Berikut dari U.S Federal Trademark Dilution Act Of 1995 yang direvisi dengan Trademark Dilution Revision Act Of 2006 menyebutkan bahwa Trademark Dilution d l h:<sup>17</sup>

*weakening or reduction in the ability of mark to clearly and unmistakably distinguish one source can occur in two different dimensions : blurring and tarnishment* (suatu pelemahan atau pengurangan kemampuan suatu merek untuk secara jelas dan tegas membedakan suatu sumber yang dapat teridentifikasi dalam dua dimensi yang berbeda yakni pengburan (*blurring*) dan pemudaran (*tarnishment*).<sup>18</sup>

<sup>16</sup>Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary Eight Edition*, (St. Paul, Minnesota : West Publishing, 2007).

<sup>17</sup>Rhmi Jened, *Op Cit*, hlm. 244

<sup>18</sup>*Ibid*, hlm. 245



Di merek Serikat dan sejumlah negara lain, untuk melindungi mereknya, pemilik merek terkenal dapat menggunakan larangan dilusi merek (*trademark dilution*) disamping larangan pelanggaran merek (*trademark infringement*) seperti telah diuraikan di atas. Dalam sistem *common law*, dilusi merek ini dimasukkan ke dalam perlindungan hukum merek dan dikenal doktrin dilusi merek. Doktrin dilusi merek adalah prinsip dalam hukum merek yang mengizinkan pemilik merek terkenal untuk melawan pihak lain menggunakan merek merek dengan cara-cara yang dapat mengancam keunikan merek tersebut.<sup>19</sup>

Sebuah merek didilusi ketika suatu pihak menggunakan merek yang sama atau identik dengan merek milik pihak lain dalam branding yang tidak berkompetisi (branding yang tidak sejenis) yang dapat mengurangi kekuatan merek tersebut sehingga dapat mengakibatkan kebingungan konsumen mengenai sumber asal mereknya.<sup>20</sup>

Perbuatan dilusi merek dapat mengurangi dan menurunkan reputasi merek sehingga merek terkenal kehilangan daya pembeda oleh konsumen jika kekhawatiran keunikan dikaburkan (*blurring*) atau dinodai ( *tarnishment*) oleh pihak lain. Perbuatan dilusi dapat menimbulkan masalah ekonomi karena jenis branding yang sama dengan kategori merek terkenal tidak dipergunakan secara efisien oleh konsumen dan pihak lain (pesaing) selain pemilik merek yang jug

<sup>19</sup>Br jendu Bhaskar, "Trademark Dilution Doctrine: The Scenario Post TDR 2005", NJUS L. Rev, Oct-December, 2008, hlm. 637

<sup>20</sup>*Ibid*, hlm. 639

mengambil keuntungan dengan adanya keberadaan merek terkenal.<sup>21</sup>

Dalam kasus *dilution* sebagai bentuk perlindungan merek terkenal adalah hal yang harus ditunjukkan :

- a. Merek merupakan merek terkenal itu memiliki reputasi  
(*trademark is well-known or has reputation*)
  - b. Merek memiliki persamaan pokoknya khususnya untuk  
barang yang tidak sejenis (*similarity of trademark but goods and services are dissimilar*)
  - c. Adanya penggunaan yang bersifat penipisan, pemudaran, dan pengaburan secara tidak sah (*there is dilution or tarnishment or blurring reputation without due cause*).<sup>22</sup>
3. Perkembangan Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek Dengan Merek Terkenal (*Well-Known Marks*) yang Belum Didaftarkan Ditinjau Dari Adanya Penggunaan Sistem Konstitutif (*First To File*).

Saat ini negara Indonesia mengenal dan menggunakan sistem konstitutif. Sistem yang disebut dengan *first to file* ini tertuang dalam Pasal 3 UU Merek dan Indikasi Geografis. Perubahan dari sistem deklaratif ke sistem konstitutif (*first to file*) karena sistem konstitutif lebih menjamin kepastian hukum daripada sistem deklaratif. Sistem deklaratif diabaikan menjamin kepastian hukum juga menimbulkan persoalan dan hambatan dalam dunia usaha. Dalam undang-undang ini,

<sup>21</sup>Inge Dwisvimi r, **Pengaturan Doktrin Dilusi Merek Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Merek Terkenal Di Indonesia**, MIMBAR HUKUM Vol 28, No 2, 2016, hlm. 241

<sup>22</sup>Rhmi Jened, *Op Cit*, hlm. 244

penggunan sistem konstitutif yang bertujuan menjunjung tinggi hukum disertai pula dengan ketentuan-ketentuan yang menjunjung tinggi keadilan.<sup>23</sup>

Dijelaskan pula bahwa sistem deklaratif yang selanjutnya ini digunakan, padahal sebenarnya lebih bertumpu pada semangat hukum yang, bahwa branding sistem memaksa merek untuk pertamakali di Indonesia pertama kali diadopsi sebagai pihak yang berhak atas merek yang bersangkutan dan diadopsi hukum seperti itu bukan saja dalam praktek telah menimbulkan ketidakpastian hukum.<sup>24</sup>

Pendekatan yang dipersejahtakan dalam pelindungan terhadap merek terkenal di Indonesia. Ketika terjadi, maka merek terkenal lalu itu belum didaftarkan oleh pemiliknya, merek bersangkutan telah didaftarkan terlebih dahulu oleh pihak lain sehingga pihak lain tersebut memperoleh hak atas merek. Pendekatan itu merek dapat diterima, karena hasil dari pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) tidak menunjukkan merek yang akan didaftarkan memiliki persamaan dengan merek lain. Namun sebaliknya ketika terjadi sengketa di pengadilan ternyata diketahui bahwa merek yang didaftarkan tersebut mempunyai persamaan dengan merek lain, sehingga pendekatan terhadap merek bersangkutan dibatalkan.<sup>25</sup>

Dengan sistem pendekatan merek konstitutif maka yang dilindungi adalah pendekatan pertama, tetapi pada kenyataannya pemilik merek tidak mendaftarkan mereknya karena ketidakpastian dan minimnya merek akan

<sup>23</sup>C.S.T Knsil, *Op Cit.*, hlm. 149

<sup>24</sup>*Ibid*, hlm. 6.

<sup>25</sup>Insan Budi Mulia, *Op Cit.*, hlm. 218

sistem pend ft r n y ng menj dik n sy r t mutl k b gi timbulny h k, sehingg pemilik merek y ng tid k mend ft rk n merekny sering dirugik n d n dipergun k n oleh pih k l in t np izin tet pi di mend ft rk n merekny .<sup>26</sup>

Indonesi meng nut sistem pend ft r n merek deng n sistim konstitutif, pend ft r n merup k n su tu keh rus n g r d p t memperoleh h k merek, t np pend ft r n neg r tid k k n memberik n h k t s merek kep d pemilik merek. H l ini ber rti t np mend ft rk n merek, seseorang tid k k n diberik n perlindung n.<sup>27</sup>

Sistem pend ft r konstitutif disebut jug *first to file principle*. rtiny , merek y ng did ft r d l h y ng memenuhi sy r t d n seb g i y ng pert m k ren tid k semu merek d p t did ft rk n. Keuntung n d ri merek y ng terd ft r bil dib ndingk n deng n merek y ng tid k did ft rk n p bil terj di sengket d l h merek y ng tel h terd ft r k n lebih mud h untuk pembukti nny k ren mempuny i bukti otentik berup sertifik t y ng dikelu rk n oleh Direktorat Jender l HKI d n deng n d ny sertifik t tersebut di ngg p seb g i pem k i pert m merek tersebut sed ngk n p d merek y ng tid k terd ft r si pem k i k n meng l mi kesulit n untuk membuktik n diriny seb g i pem k i pert m k ren tid k terd p t sur tsur t y ng di juk n seb g i bukti otentik di d l m pemeriks n di peng dil n.<sup>28</sup>

<sup>26</sup>Rik R tn Perm t d n Muthi Kh irunnis , **Perlindung n Hukum Merek Tid k Terd ft r di Indonesi** , Journ l Opinio Juris J nu ri – pril Vol.19, 2016, hlm. 71.

<sup>27</sup>*Ibid*, hlm. 84.

<sup>28</sup>Muh mm d Djumh n R d n Djub edill h, *Op Cit*, hlm. 32.

Menurut Sistem Konstitutif (ktif) dengan doktrinnya “*prior in filling*” bahwa yang berhak atas suatu Merek adalah pihak yang mendaftarkan mereknya, dikenal pula dengan asas “*presumption of ownership*”. Jadi pendaftarkan itu menciptakan suatu hak atas Merek tersebut. Pihak yang mendaftarkan di dalam suatu tunjangan berhak atas suatu Merek dan pihak ketiga harus menghormati hak si pendaftar sebagai hak mutlak.<sup>29</sup>

Selain itu, kesulitan dalam menentukan maksud pendaftar untuk mendaftarkan mereknya pernah dilandasi oleh keyakinan tidak sebagai imandisyratkan dalam undang-undang, bahwa pemohon harus dilandasi oleh keyakinan. Beberapa putusan pengadilan dalam pertimbangan majelis hakim untuk memutuskan pembatalan Merek umumnya dikaitkan dengan alasan pendaftar dalam mendaftarkan Mereknya dilandasi dengan unsur keyakinan tidak baik.<sup>30</sup>

Karena hanya seorang pendaftar pertama pemakai pertama di Indonesia yang melukiskan hal ini dengan keyakinan (*ter goeder trouw*), maka di dalamnya dilindungi. Mahkamah Agung dengan keputusan yang boleh dianggap merupakan *landmark decision*, yaitu dalam perkara “Techo”, menyatakan bahwa hanya pemakai merek di Indonesia yang beritikad tidak baik yang diberi perlindungan (Putusan no. 677/Sip/1972 tgl. 13-12-1972). Artinya, apabila seseorang membajak merek terkenal di luar negeri dan mendaftarkannya atas namanya sendiri, di tidak akan

<sup>29</sup>*Ibid*, hlm. 256.

<sup>30</sup>R. Murjiyanto, **Konsep Kepemilikan Hak atas Merek di Indonesia (Studi Pergeseran Sistem “Deklaratif” ke dalam Sistem “Konstitutif”)**, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, VOL.4 Issue 1, Januari 2017, hlm. 61.

dilindungi. Walaupun berhak pendft r n itu, d p t dib t lk n oleh peng dil n.<sup>31</sup>

#### 4. Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek Dagang Terkenal (*Well-Known Marks*) di Indonesia .

Bila merek telah menjadi bagian dari strategi bisnis maka dalam upaya memenangkan persaingan bisnis perlu pula diperhatikan perlindungan hukumnya . Perlindungan hukum tidak hanya diberikan kepada pemilik merek sendiri tetapi juga kepada klien, nasabah, atau customer agar tetap memperoleh pelayanan yang tepat dengan pelayanan yang didapatkan semul .<sup>32</sup>

Perlindungan merek terkenal *well-known trademarks* (termasuk merek yang mempunyai reputasi baik), dalam perkembangannya mempunyai ciri yang universal yang didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut :<sup>33</sup>

- a) Merek telah dipromosikan secara luas oleh pemiliknya sehingga menjadi terkenal luas di lingkungan bisnis dan konsumen.
- b) Bermutu baik dan banyak digemari oleh masyarakat konsumen.
- c) Tidak dapat ditiru oleh orang lain yang bukan pemilik merek tersebut (baik untuk barang atau jasa sejenis maupun tidak sejenis)

Jadi, merek merupakan definisi hukum yang memberikan perlindungan dan upaya pemulihannya justru menuntut perdagangannya digunakan oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan untuk itu. Pertimbangan itu

<sup>31</sup>Sudargo Gutm, **Segi-Segi Hak Milik Intelektual**, Eresco, Bandung, 1995, hlm.21.

<sup>32</sup>Insan Budi Mulan, **Sukses Bisnis melalui Merek, Pendaan Hak Cipta**, Citraditya Bakti, Bandung, hlm. 24.

<sup>33</sup>Suyud Mergono, **Hak Milik Industri (Pengaturan dan Praktik di Indonesia)**, Ghali Indonesia, 2011, hlm. 105.

d s r yuridis h kim d l m pertimb ng n peng mbil n keputus n s ng t penting penting disini untuk mend p tk n putus n y ng se dil- dilny .

Prinsip perlindungan merek di Indonesi d l h memberik n perlindungan t s merek terd f t r deng n iktik d b ik (*good faith*). Prinsip iktik d b ik tid k s j muncul p d s t permohonan pend ft r n merek seb g i s l h s tu l s n bsolut ( *bsolut ground*), n mun iktik d b ik jug muncul seb g i d s r gu g t n pemb t l n merek meny ngkut ke bs h n merek terd ft r.<sup>34</sup>

D l m hukum perd t , tid k d definisi y ng jel s mengen i iktik d b ik. Iktik d b ik sec r umum diken l d l m P s l 1338 y t (3) *Burgelijk Wetboek* (BW), y itu “p r pih k w jib s ling berbu t l y k d n p tut”.<sup>35</sup> Menurut *Nieuwenhuis* b hw iktik d b ik d p t dibed k n menj di du , y itu: iktik d b ik subjektif (P s l 1977 BW) d n iktik d b ik y ng objektif (P s l 1338 BW). N mun d l m pener p n P s l 1977 BW diken l deng n d ny sy r t dim fk n, p bil c c t tersebut tid k diket huiny .<sup>36</sup>

Merek dilindungi deng n tuju n untuk mengidentifik si d n membed k n produk b r ng d n/ t u j s s tu produsen d ri produsen l in. Merek y ng digun k n h rus deng n iktik d b ik d n buk n seked r meng dopsi merek t np penggun n y ng d p t diperc y d n h ny seked r up y untuk men h n p s r.<sup>37</sup> H l ini ber rti pembonceng n d n pemb j k n d ri merek terken l oleh pih k-pih k Indonesi d p t d p t dihind rk n t u d p t dib t lk n pend ft r nny . Deng n d s r

<sup>34</sup>R hmi Jened I, *Op Cit*, hlm. 95

<sup>35</sup>Mr. J.H. Nieuwenhuis, **Pokok-Pokok Hukum Perik t n**, Universit s irl ngg , Sur b y , 2002, hlm. 43

<sup>36</sup>*Ibid*, hlm. 45

<sup>37</sup>R hmi Jened II, *Op Cit*, hlm. 170



pel ngg r n prinsip itik d b ik untuk seti p perbu t n di bid ng hukum merek d n pemberi n perlindungan.<sup>38</sup>

Mem ng jug tid k diben rk n penjipl k n merek or ng l in, b ik sec r kesleuruh n m upun p d pokokny . Jug h l ini d p t dij dik n l s n untuk mint pemb t l n oleh pemilik y ng s h. D s r b hw si pend f t r tel h bertind k sec r iktik d buruk, d l h j uh lebih lu s d l m penc kup nny . B hw tuju n d rip d Und ng-und ng Merek y ng b ru d l h untuk menghind rk n seg l m ksud terselubung t u itik d tid k b ik (d ri pend ft rny ).<sup>39</sup>

D l m Und ng-und ng Merek jug tel h disebutk n b hw prinsip itik d b ik merup k n s l h s tu sy r t d l m pend ft r n sebu h merek. P s l 21 y t (3) meny t k n b hw “permohon n ditol k jik di juk n oleh pemohon y ng beritik d tid k b ik”. Deng n begitu, k n tet pi m sih b ny k cel h b gi p r pel ku untuk menggun k n merek terken l k ren sistem hukum merek Indonesi meng nut sistem konstitutif seb g i sy r t pemilik su tu merek di Indonesi .

Kesulit n d l m menentuk n m ksud pend ft r untuk mend ft rk n merekny p k h dil nd si oleh d ny itik d b ik t u tid k seb g im n disy r tk n d l m und ng-und ng, b hw pemohon h rus dil nd si oleh itik d b ik. Untuk menget hui p k h pend ft r p d s t mend ft rk n Merekny beritik d b ik t u tid k b ik itu tid k mud h, deng n h ny bukti-bukti berup sy r t-sy r t pend ft r n sec r fisik y ng di juk n pend ft r. Sehingg penol k n pend ft r n Merek t s d s r pend ft r tid k

<sup>38</sup>Sud rgo G ut m d n Riz w nto Win t , *Op Cit*, hlm. 89

<sup>39</sup>*Ibid*, hlm. 89

beritik d b ik sulit dil kuk n, kib tny Merek tet p did ft r sek lipun di juk n oleh pemohon y ng beretik d tid k b ik, d n khirny dikemudi n timbul sengket pemb t l n Merek.<sup>40</sup>

D p t diket hui terd p t beber p kelem h n d ri spek peng tur n d n implement si Sistem Konstitutif d l m Und ngUnd ng Merek. D ri sisi peng tur n terlih t d ny pemberl ku n Sistem Konstitutif y ng tid k teg s d n tid k konsisten, di s tu sisi memberl kuk n Sistem Konstitutif y ng m kn ny b hw pend ft r n merup k n kew jib n timbulny h k deng n konsekuensi perlindungan diberik n kep d pemilik Merek terd ft r, tet pi di sisi l in m sih memberik n perlindungan terl lu lu s kep d pemilik Merek y ng tid k terd ft r, deng n memperbolehk n pemilik Merek y ng tid k terd ft r untuk meng juk n pemb t l n t np d ny sy r t terken l.<sup>41</sup>

Sehingg s mp i s t ini m sih b ny k putus n y ng menggun k n l s n sistem konstitutif t u pend ft r pert m seb g i pemilik sli merek di Indonesi . H l itu merugik n p r pih k pemilik sli d ri su tu merek y ng tel h dis l hgun k n tersebut. Kur ngny per tur n tent ng merek terken l di Indonesi menj di membuk cel h untuk or ng l in mem nf tk n penggun n merek untuk keuntung n diri sendiri.

Penggun n merek d g ng terken l y ng dil kuk n oleh pih k l iny ng buk n pemeg ng h k merek jel s merup k n pel ngg r n k ren tid k sesu i deng n ketentu n d l m Und ng-und ng Merek terlebih l gi jik h l tersebut dil nd si deng n itik d tid k b ik. Oleh

<sup>40</sup>R. Murjiy nto, *Op Cit*, hlm.61

<sup>41</sup>*Ibid*, hlm. 61

kerenya dibutuhkan dan diperlukan untuk menutup celah bagi pihak yang ingin mengambil keuntungan. Saat ini belum diperlukan yang jelas mengenai kriteria dan perlindungan hukum untuk merek terkenal khususnya di luar negeri.

Sangat disayangkan jika banyak pihak pemilik merek terkenal di luar negeri merasa dirugikan karena banyak merek dagang merek yang dipalsukan dan diperlukan mengenai merek terkenal masih sangat sedikit. Terlebih lagi dengan hukum merek bahwa pendapat pertama di hadapan pemilik asli di negara Indonesia tentu mengesampingkan bahwa merek tersebut merupakan merek terkenal yang patut dilindungi itu bukan

Pada umumnya yang banyak dijadikan sasaran peniruan dan pemalsuan di hadapan merek terkenal, yang dihipokandipkan meningkatnya omzet penjualan dan dipelakukannya merek yang tidak bertanggung jawab. Jika suatu merek sudah memperoleh predikat terkenal, maka bentuk perlindungan hukum yang diperlukan agar terhadap tersebut terhindar dari peniruan itu pemalsuan oleh orang lain, di hadapan bentuk perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif yang dititikberatkan pada upaya untuk mencegah agar merek terkenal tersebut tidak dipikulkan secara selalu.<sup>42</sup>

#### a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum Preventif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Di dalam perlindungan preventif, rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan

<sup>42</sup> Fajar Nurhy Dwi Putri, **Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak atas Merek Terhadap Perbuatan Pelanggaran Merek**, Jurnal Ilmu Hukum Edisi: Januari - Juni 2014, hlm. 103

(insprak) tu pend p tny sebelum keputus n pemerintah mend p t bentuk y ng definitif, perlindungan hukum preventif s ng t bes r rtiny b gi tind k n pemerintah n y ng did s rk n kep d kebebasan bertindak k ren pemerintah terdorong untuk bersik p h ti-h ti d l m peng mbil n keputus n y ng did s rk n p d diskresi.<sup>43</sup>

Menurut Hery Firm sy h, perlindungan hukum preventif merup k n sebu h bentuk perlindungan y ng meng r h p d tind k n y ng bersif t penceg h n. Tuju ny d l h meminim lis si pelu ng terj diny pel ngg r n merek d g ng. L ngk ini difokusk n p d peng w s n pem k i n merek, perlindungan terh d p h k eksklusif pemeg ng h k t s merek d g ng terken l sing, d n jur n- jur n kep d pemilik merek untuk mend ft rk n merekny g r h kny terlindungi.<sup>44</sup>

B ik berd s rk n konvensi-konvensi intern sion l d n per tur n perund ng-und ng n n sion l bid ng merek, p d d s rny h ny mengen l merek bi s d n merek terken l. Menurut B mb ng Kesowo,<sup>45</sup> hingg s tini seben rny tid k d definisi merek ter ken l y ng d p tditerim sec r lu s. B hk n, up y -up y untuk menginvent ris si unsur-unsur y ng membentuk pengerti n itu pun hingg kini belum memperoleh kesep k t n.

<sup>43</sup> hm d Zein, **Problem tik H k s si M nusi**, Liberty, Yoy k rt , 2012, hlm. 54

<sup>44</sup>Hery Firm nsy h, **Perlindungan Hukum Terh d p Merek**, Pust k Yustisi , Yogy k rt , 2011, hlm. 67

<sup>45</sup>B mb ng Kesowo. 1998. pid to s mbut n r h n p d **Semin r N sion l Perlindungan Merek Terken di Indonesi**, F kult s Hukum Universit s P r hy ng n - Perhimpun n M sy r k t HKI Indonesi -United St tesInform tion Service, B ndung, 26September 1998, hlm. 1

Undang-undang merek di Indonesia dan beberapa konvensi Internasional juga telah berusaha mengatur mengenai merek terkenal serta bentuk perlindungannya, antara lain sebagai berikut :

- a) Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek Dagang Terkenal (*Well-Known Marks*) Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

Perundang-undangan tentang merek sejak lama menarik perhatian dari berbagai usaha konvensi internasional. Boleh dikatakan bahwa perdagangan internasional pada waktu sekarang ini tidak dapat berlangsung dengan baik tanpa adanya perlindungan hukum atas merek-merek pedagang. Persoalan-persoalan tentang merek selalu melintasi setiap lintas-batas nasional, karenanya bersifat “*intern sional*”.<sup>46</sup> Sejarah perkembangan pengaturan mengenai merek mengalami kemajuan dalam setiap perubahan yang selalu dilakukan. Setiap perubahan pengaturan tersebut dapat ditentukan baru yang sebelumnya belum dilakukan pengaturan yang lain.

Dapat diketahui bahwa perbedaan yang sangat menonjol dalam perubahan Undang-Undang tahun 1961 dan undang-undang baru 1992, dapat ditarik kesimpulan bahwa penggantian sistem prinsip deklaratif dalam Undang-Undang merek 1961 (yakni bahwa “si pemilik pertama atas merek adalah yang berhak atas merek”) menjadi sistem konstitutif yaitu yang pertama mendefinisikan adalah yang

<sup>46</sup>Sudargo G ut m dan Riz w nto Win t , *Op Cit*, hlm. 153

memperoleh hak atas merek, tetapi pendapat lain, tidak ada hak atas merek, dan hal-hal tersebut berbeda-beda yang mencolok.<sup>47</sup>

Sistem konstitutif hingga saat ini menjadi landasan bagi pemilik merek dalam pendapat dan pertimbangan di suatu negara. Hal ini yang juga dilakukan di negara Indonesia. Karenanya jika terjadi suatu pelanggaran merek, maka sistem konstitutif ini dijadikan landasan putusan hakim dalam mempertimbangkan untuk memutuskan pemilik merek yang sah. Padahal masih banyak merek-merek terkenal khususnya dari luar negeri yang belum didaftarkan di Indonesia karena belum tentu mendapat perlindungan hukum yang jelas dan pasti.

Dalam pembahasan hukum merek yang berlaku saat ini untuk ukuran suatu merek dapat dikatakan sebagai merek terkenal (*well-known marks*) dapat dilihat pada bagian Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b Undang-Undang Merek 2016. Berbeda dengan Undang-Undang Merek Yang lama Tahun 2001, maka dalam Undang-Undang Merek 2016 ini, telah mengturunkan merek terkenal dapat menunjukkan gugatan berdasarkan putusan pengadilan, hal ini tidak diturunkan dalam Undang-Undang Merek sebelumnya.<sup>48</sup>

Selain hal-hal formalitas mengenai pendapat merek yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, terdapat suatu celah hukum dalam hal sistem pendapat merek di Indonesia. Beberapa kejadian tersebut

<sup>47</sup>*Ibid*, hlm. 2.

<sup>48</sup>Jeklin Mngow I, **Perlindungan Hukum Merek Terkenal Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek**, Lex Et Societatis, Vol. V/No. 9/Nov/2017, hlm. 23.

di kib tk n d ri d ny kekur ng n d l m h l sistem pend ft r n merek di Indonesi y ng terc ntum d l m Und ng-Und ng Merek. d pun kelem h n d ri Und ng-Und ng Merek d l m h l pend ft r n merek, y itu:<sup>49</sup>

(1)Tid k d ny persy r t n filosofi merek y ng did ft rk n

(2)Terd p t multit fsir pem h m n mengen i merek terken l d n pers m n p d pokokny t u keseluruh nny .

b) Perlindung n Hukum Terh d p Pemilik Merek D g ng Terken l (*Well-Known M rks*) Menurut Prespektif *P ris Convention For Protection Of Industri l Property Rights*.

Konvensi intern sion l y ng berk it n deng n perlindung n h k milik perindustri n d l h *Interntion lConvention for the Protection of Industri l Property Rights* y ng diken l deng n Konvensi P ris (*P ris Convention*) y ng dit nd t ng ni di P ris p d t ngg l 20 M ret 1883, kemudi n direvisi p d t ngg l 14 Juli 1967 di *Stockholm* d n tel h diub h p d t ngg l 28 September 1979. Konvensi p ris terdiri t s 30 p s l y ng memu t prinsip d s r y ng berk it n h k, kew jib n, d n l r ng n b gi neg r -neg r d l m mel ks n k n h k milik perindustri n.<sup>50</sup>

*P ris Convention* merup k n tongg k sej r h pert m terh d p peng ku n d ny perlindung n y ng meng tur m s l h H k Milik Perindustri n. Istil h Indik si Geogr fis (*geogr phic l indic tion*)

<sup>49</sup> K rlin Perd n , *Kelem h n Und ng-Und ng Merek D l m H l Pend ft r n Merek (Studi t s Putus n Sengket Merek Pierre C rdin)*, Priv t L w, Vol. V No 2 Juli-Desember 2017, hlm. 88-90

<sup>50</sup> nne Gun w ti, *Perlindung n Merek Terken l B r ng d n J s Tid k Sejenis Terh d p Pers ing n Us h Tid k Seh t*, lumni, B ndung, 2015, hlm. 159



tidak dikenal dalam *Paris Convention*, namun demikian pengku-  
n-  
dan *indication of source* atau *appellation of origin*, sebagaimana  
pengertian dalam *Article 1 (2)*, *Article 10*, *Article 10bis* dan *Article*  
*10ter* dalam *Paris Convention* telah memberikan pengaruh terhadap  
lahirnya rezim indikasi geografis.<sup>51</sup>

Perlindungan terhadap merek terkenal diatur dalam Pasal 6 bis  
*Paris Convention* yang mewajibkan seluruh anggota untuk  
melindungi merek terkenal yang negatif lainnya untuk barang yang  
menyerupai itu sama. Ditambahkannya lagi dalam Pasal 9 mengenai hak  
prioritas yang menentukan bahwa merek terkenal harus mendapat  
perlindungan hukum di negara yang termaksud dalam anggota *Paris*  
*Convention* sejak merek tersebut didaftarkan dinegara peserta *Paris*  
*Convention* atau negara lain.<sup>52</sup>

Khusus mengenai perlindungan merek terkenal, Pasal 6bis lebih  
lengkap. Konvensi Paris (1967) menyebutkan bahwa :

- (1) *The countries of the Union undertake, ex Officio if their legislation so permits, or at the request of an interested party, to refuse or to cancel the registration, and to prohibit the use, of trademarks which constitutes reproduction, imitation, or translation, liable to create confusion, of marks considered by the competent authority of the country as being likely to the mark of a person entitled to the benefits of this Convention and used for identical or similar goods. These provisions shall also apply when the essential part of the mark constitutes reproduction of any such well-known mark or imitation liable to create confusion therewith.*
- (2) *period of at least five years from the date of registration shall be allowed for requesting the cancellation of such*

<sup>51</sup>Djulek, **Konsep Perlindungan Hak Kekayaan Industri (Prespektif Kajian Filosofis Hak Kolektif-Komunal)**, Setra Press, Malang, 2014, hlm. 12

<sup>52</sup>Idayu Windhri Kusumawati, **Pelanggaran Merek Terkenal dan Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak dalam Perspektif Paris Convention, Trips Agreement dan UU Merek Indonesia**, Vol.7 No.3, 2014, hlm. 428.

- m rk. The countries of the Union provide for a period within which the prohibition of use must be requested.*
- (3) *No time limit shall be fixed for requesting the cancellation or the prohibition of the use of marks registered or used in bad faith.*

Dalam Pasal 6bis dari Konvensi Paris telah ditur so l merek terkenal (*well-known marks*). Negara anggota dari *Paris Union* ini menerima secara *ex officio*, jika permohonan dari pihak yang berkepentingan, untuk menolak atau membatalkan pendaftaran juga melarang pemakaian dari suatu merek yang merupakan suatu reproduksi, imitasi atau penerjemahan yang dapat menimbulkan kekeliruan (*to create confusion*) dari suatu merek yang telah di ngg p “*Competent authority*” (instansi yang berwenang) dari negara dimana merek ini didaftarkan atau dipk i, sebagai merek terkenal (*well-known*), didalam negara itu, yakni sebagai suatu merek dari seorang yang berhak atas silit s menurut konvensi Paris ini dan dipk i untuk branding yang sama atau identik.<sup>53</sup>

Sel hal s itu tujuan Konvensi Paris adalah untuk menciptakan unifikasi di bidang perdagangan merek sed p t mungkin, dengan harapan tercipt a suatu m c m hukum tentang merek atau c p d g ng yang dapat meng tur so l-so l merek secara ser g m di seluruh duni . d 3 (tiga) hal penting yang di tur d l m Konvensi Paris ini, yaitu *national treatment*, yang artinya bahwa setiap warga negara peserta Konvensi Paris bisa mengklaim sebagai peserta lainnya ,

<sup>53</sup>Sudargo Utami, *Op Cit*, hlm. 45

g r i diperl kuk n s m deng n w rg neg r ny sendiri, d l m h l pemberi n perlindungan merek, *priority rights*, y itu h k-h k priorit s y ng diberik n ke pd seti p w rg neg r pesert konvensi untuk mend ft rk n merekny d l m j ngk w ktu 6 (en m) bul n terhitung sej k t ngg l pend ft r n merekny di neg r pesert konvensi P ris, d n registr tion y ng merup k n h rmonis si sec r glob l sehubungan deng n pend ft r n merek b gi seti p pesert Konvensi P ris.<sup>54</sup>

- c) Perlindungan hukum terh d p pemilik merek d g ng terkenal l (*Well-Known M rks*) menurut prespektif *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)*.

H k eksklusif pemilik merek di tur d l m rticle 16 *Paris Convention*

(1), (2), d n (3) d n 21 TRIPs y ng d p t diliht seb g i berikut :

*Article 16 TRIPs*

- (1) *The owner of a registered trademark shall have the exclusive right to prevent all third parties not having the owner's consent from using in the course of trade identical or similar signs for goods or services which are identical or similar to those in respect of which the trademark is registered where such use would result in a likelihood of confusion shall be presumed. The right described above shall not prejudice any existing prior rights, nor shall they affect the possibility of members making right available on the basis of use.*
- (2) *Article 6 bis of the Paris Convention (1967) shall apply, mutatis mutandis, to services. In determining whether a trademark is wellknown, members shall take account of the knowledge of the trademark in the relevant sector of public, including knowledge in the member concerned which has been obtained as a result of the promotion of the trademark.*
- (3) *Article 6 bis of the Paris Convention (1967) shall apply mutatis mutandis, to goods or services which are not similar to those in respect of which a trademark is registered, provided that use of the trademark in relation to those or*

<sup>54</sup>Dwi Rezeki Sri st rini, **Pengh pus n Merek Terd ft r**, PT. lumni, B ndung, 2009, hlm. 62.

*services would indicate connection between those goods or services and the owner of the registered trademark and provided that the interest of the owner of the registered trademark is likely to be damaged by such use.*

*Article 21 TRIPs*

*"Members may determine conditions on the licensing and assignment of trademarks, it being understood that the compulsory licensing of trademarks shall not be permitted and that the owner of registered trademarks shall have the right to assign the trademark with or without the transfer of the business to which the trademark belongs"*

Berdasarkan rumusan Pasal 16 ayat (3) TRIPs disebutkan bahwa

Pasal 16bis Konvensi Paris (1967) juga dikenal berlaku, secara mutatis mutandis untuk barang yang tidak serupa (*not similar*). Dengan ketentuan pasal 16 ayat (3) TRIPs, berarti kelemahan yang dimiliki ketentuan pasal 16bis Konvensi Paris 1967 dapat diatasi, yaitu perlindungan merek terkenal tidak hanya mencakup barang dagang sejenis saja, tetapi juga meliputi barang dagang yang tidak sejenis.<sup>55</sup>

Jadi, Article 16 TRIPs menetapkan bahwa pemilik merek dagang terdaftar memiliki hak eksklusif untuk mencegah semua pihak ketiga yang tidak memiliki izin pemilik, untuk menggunakan dalam kegiatan perdagangan, tanda-tanda yang sama persis atau memiliki kemiripan untuk barang dagang yang sama atau mirip dengan barang dagang atau nama merek dagang yang telah didaftarkan, dimana harus telah diprediksi sebelumnya bahwa penggunaannya secara itu dapat mengakibatkan kebingungan.<sup>56</sup>

<sup>55</sup> Anne Gunwati, *Op Cit*, hlm. 167-168

<sup>56</sup> R. Hmi Jened I, *Op Cit*, hlm. 111

Hak yang sudah dijelaskan di atas tidak dapat mengurangi hak yang sudah ada, dan tidak akan mempengaruhi kemungkinan negosiasi mengenai penyediaan perlindungan hak merek dengan terselenggara penggunaannya.<sup>57</sup>

- d. Perlindungan hukum terhadap pemilik merek dagang terkenal (*Well-Known Marks*) menurut perspektif Protokol Madrid (*Madrid Protocol*)

Pada tanggal 2 Oktober 2017, bersamaan dengan Sidang Umum World Intellectual Property Organization (WIPO) ke-57 di Jenewa, Pemerintah Indonesia menyerahkan instrumen aksesi Protokol Madrid<sup>2</sup> kepada Direktur Jenderal WIPO. Kejadian tersebut menandakan bahwa Indonesia secara resmi telah menjadi anggota ke-100 Madrid Union<sup>3</sup> dan juga merupakan anggota ASEAN kedelapan yang telah mengaksesi Protokol tersebut.

Dalam era perdagangan bebas, kegiatan perdagangan barang dan jasa sudah tidak lagi mengenal batas negara. Oleh karena itu, merupakan suatu kebutuhan terhadap mekanisme pendaftaran merek yang bersifat global. Banyak kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha nasional untuk memperoleh perlindungan merek di luar negeri. Kendala tersebut meliputi prosedur yang cukup rumit dan biaya yang sangat besar. Selain itu, dalam perspektif dunia internasional, aksesi Protokol

---

<sup>57</sup>*Ibid*, hlm. 1111

Madrid juga akan meningkatkan tingkat kemudahan berusaha di Indonesia.<sup>58</sup>

Selain itu, pemilik merek difasilitasi oleh Sistem Madrid agar mudah mendapatkan perlindungan merek yang bersifat global. Selain itu, sistem ini bertujuan untuk menyederhanakan proses pendaftaran merek di banyak negara dengan satu permohonan dalam satu bahasa, satu mata uang dan satu prosedur. Kemudahan dalam satu prosedur tersebut juga meliputi manajemen pasca pendaftaran seperti perpanjangan, pengalihan hak, perubahan nama, perubahan alamat, atau pembatasan jenis barang dan jasa.<sup>59</sup>

Akan tetapi masih banyak pro dan kontra yang terjadi di Indonesia terhadap Protokol Madrid tersebut. Negara Indonesia masih menggunakan sistem pendaftaran terhadap kepemilikan merek dikarenakan pendaftaran melalui global atau melalui sistem madrid ini masih dianggap berdampak negatif ke dalam beberapa aspek.

Salah satu dampak negatifnya adalah saat ini jumlah merek Indonesia yang mampu bersaing secara internasional belum signifikan. Data statistik kantor pendaftaran merek di Indonesia menunjukkan bahwa jumlah merke asing yang didaftarkan jauh lebih besar jika dibandingkan dengan merek nasional. Dari gambaran tersebut dapat diprediksi bahwa peratifikasian *Madrid Protocol* menjadikan Indonesia sebagai *Designated State*, namun belum tentu

---

<sup>58</sup> Agung Indriyanto ,**Implementasi Protokol Madrid di Indonesia**, Media HKI Vol. XIV/ Edisi V/ 2017, hlm. 5

<sup>59</sup>*Ibid*, hlm. 5



meningkatkan jumlah merek Indonesia yang teregistrasi secara internasional<sup>60</sup>

Selain itu, dengan diratifikasinya *Madrid Protocol* maka ketentuan dalam Undang-Undang Merek yang menyatakan bahwa semua pendaftaran HKI harus melalui konsultan HKI akan dikesampingkan. Pendaftaran melalui *Madrid Protocol* dilakukan langsung ke kantor Merek IB, sehingga Konsultan HKI akan kehilangan pendapatan melalui pendaftaran, juga service renewal, mengingat Negara yang telah meratifikasi *Madrid Protocol* sudah cukup banyak yakni lebih dari 80 Negara.<sup>61</sup>

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa trademark yang menimbulkan pelanggaran perlindungan hukum bagi rkyt oleh peradilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia.<sup>62</sup>

Upaya represif dilakukan untuk menyelesaikan tuntutan gugat suatu peristiwa yang telah terjadi. Perlindungan hukum represif ini diberikan apabila telah terjadi pelanggaran hak trademark. Pemegang hak trademark yang terkena sanksi meskipun belum terdaftar mendapat perlindungan untuk

<sup>60</sup>Irna Nurhayati dan Agustina Merdekawati, **Relevansi Keikutsertaan Indonesia Dalam International Registration Of Marks Madrid System Melalui Ratifikasi Madrid Protocol Terhadap Potensi peningkatan Daya Saing Bangsa Indonesia di Bidang Perdagangan Internasional**, MIMBAR HUKUM VOL. 20, Nomor 3 Tahun 2008, hlm. 505

<sup>61</sup>*Ibid*, Hlm. 507

<sup>62</sup>Ronn Novy Yosi Tiliwongso, **Perlindungan Hukum atas Hak Kekayaan Intelektual Khususnya Merek Di Indonesia**, Lex et Societatis, Vol. II/No. 8/Sep-Nov/2014, Hlm. 153



memperoleh perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak atas merek  
bikid dalam bentuk gugatan pembatalan maupun tuntutan pidana.<sup>63</sup>

Hal ini memang sudah diatur dalam Undang-undang Merek pada  
pasal 83 mengenai gugatan atas pelanggaran merek khususnya pada ayat  
(2) bisa dilakukannya oleh merek terkenal. Akan tetapi pada kenyataannya  
sampai saat ini pasal tersebut masih belum berjalan karena masih kurang  
dan ketidakjelasan mengenai kriteria merek terkenal di Indonesia. Sistem  
konstitutif juga tetap menjadi pengaruh besar sebagai pertimbangan  
hakim untuk memutuskan pemilik suatu merek yang sah.

Dalam hal tuntutan pidana, Undang-undang Merek telah mengatur  
pada Pasal 100 sampai dengan Pasal 103 yang nantinya dalam menyebutkan  
bahwa:<sup>64</sup>

a) Pasal 100 UU No. 20 Tahun 2016

(1) Setiap Orang yang dengan tidak menggunakannya Merek  
yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar  
milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang  
diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana  
penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana  
denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

(2) Setiap Orang yang dengan tidak menggunakannya Merek  
yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek  
terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis

<sup>63</sup> Gracia Margareth Simanjuntak, **Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Merek Terkenal**, Buletin Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas  
Udayana, hlm. 4

<sup>64</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

y ng diproduksi d n/ t u diperd g ngk n, dipid n deng n pid n penj r p ling l m 4 (emp t) t hun d n/ t u dend p ling b ny k Rp2.000.000.000,00 (du mili r rupi h).

(3)Seti p Or ng y ng mel ngg r ketentu n seb g im n dim ksud p d y t (1) d n y t (2), y ng jenis b r ngny meng kib tk n g nggu n keseh t n, g nggu n lingkung n hidup, d n/ t u kem ti n m nusi , dipid n deng n pid n penj r p ling l m 10 (sepuluh) t hun d n/ t u dend p ling b ny k Rp5.000.000.000,00 (lim mili r rupi h).

b) P s l 101 UU No. 20 T hun 2016

(1) Seti p Or ng y ng deng n t np h k menggun k n t nd y ng mempuny i pers m n p d keseluruh n deng n Indik si Geogr fis milik pih k l in untuk b r ng d n/ t u produk y ng s m t u sejenis deng n b r ng d n/ t u produk y ng terd ft r, dipid n deng n pid n penj r p ling l m 4 (emp t) t hun d n/ t u dend p ling b ny k Rp2.000.000.000,00 (du mili r rupi h).

(2) Seti p Or ng y ng deng n t np h k menggun k n t nd y ng mempuny i pers m n p d pokokny deng n Indik si Geogr fis milik pih k l in untuk b r ng d n/ t u produk y ng s m t u sejenis deng n b r ng d n/ t u produk y ng terd ft r, dipid n deng n pid n penj r p ling l m 4 (emp t) t hun d n/ t u dend p ling b ny k Rp2.000.000.000,00 (du mili r rupi h).

c) Pasal 102 UU No. 20 Tahun 2016

Setiap Orang yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dan/atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

d) Pasal 103 UU No. 20 Tahun 2016

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 102 merupakan delik *duo*.

**B. Upaya Hukum Dalam Pelanggaran Merek Dagang Terkenal (*Well-Known Marks*) Luar Negeri yang Belum Didaftarkan.**

1. Perbandingan Perlindungan Hukum Merek Terkenal (*Well-Known Marks*) Di Indonesia dengan Singapura.

Undang-Undang Merek Singapura memberikan pengertian merek dalam Pasal 2 ayat (1) sebagai berikut:<sup>65</sup>

*"Trade mark" means any sign capable of being represented geographically and which is capable of distinguishing goods or services dealt with or provided in the course of trade by a person from goods or services so dealt with or provided by any other person."*

(Terjemahan bebas menurut penulis : "Merek Dagang" adalah setiap tanda yang dapat dipresentasikan secara geografis dan mampu membedakan barang atau jasa yang ditangani atau disediakan dalam

<sup>65</sup>*Singapore Trade Mark Act (Chapter 332)*, [https://sso.gc.gov.sg/ct/TM\\_1998#pr2-](https://sso.gc.gov.sg/ct/TM_1998#pr2-), diakses tanggal 15 Mei 2018.

proses perdagangannya oleh seseorang dari barang itu saja yang ditugaskan untuk disediakan oleh orang lain)

Pendaftaran merek tidak diwajibkan, tetapi kepada pemilik yang menginginkan mereknya dilindungi dan tidak dijiplak oleh orang lain maka seyogyanya merek itu didaftarkan berdasarkan undang-undang. Akibat dari pendaftaran merek itu menimbulkan hak eksklusif kepada pendaftar untuk menggunakan merek itu atas sesuatu barang yang didaftarkan. Pemilik yang mendaftarkan merek itu berhak untuk mempertahankan haknya di muka pengadilan terhadap pelanggaran yang melanggarnya.<sup>66</sup> Ini jelas berbeda dengan pendaftaran merek di Indonesia yang mensyaratkan bahwa pendaftaran merupakan suatu mutlak. Karena saat ini Indonesia adalah pengikut sistem pendaftaran konstitutif dimana pendaftaran pertama diunggulkan sebagai pemilik tunggal sebuah merek.

Perbedaan lainnya adalah masalah perlindungan merek terkenal di Indonesia dengan Singapura adalah dalam masalah pembongcengan merek atau *passing off*. Negara *Common Law* seperti Singapura lebih memperhatikan adanya tindakan *passing off*. Dalam sistem hukum *common law*, pembongcengan merek (*passing off*) ini merupakan suatu tindakan persaingan curang (*unfair competition*), dikarenakan tindakan ini mengakibatkan pihak lain selaku pemilik merek yang telah mendaftarkan mereknya dengan itikad baik mengalami kerugian dengan adanya pihak

<sup>66</sup>Tyri Soenand, **Perlindungan HKI (Hak Kekayaan Intelektual) di Negara - Negara SEAN**, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 77

y ng sec r cur ng membonceng t u mdompleng merek milikny untuk mend p tk n keuntung n fin nsi l<sup>67</sup>.

Peng tur n mengen i merek terken l t u *Well-Known M rks* di Neg r Sing pur jug lebih lu s. D l m P s l 2 y t (1) *Tr de M rks ct* menjel sk n b hw :<sup>68</sup>

“*well known tr de m rk*” me ns—

- a. *ny registered tr de m rk th t is well known in Sing pore; or*
- b. *ny unregistered tr de m rk th t is well known in Sing pore nd th t belongs to person who —*
  - i. *is n tion l of Convention country; or*
  - ii. *is domiciled in, or h s re l nd effective industri l or commerci l est bishment in, Convention country, whether or not th t person c rries on business, or h s ny goodwill, in Sing pore;*

(Terjem h n beb s menurut penulis : b hw merek terken l d l h seti p merek d g ng terd ft r m upun tid k terd ft r y ng terken l di Sing pur d n milik or ng w rg neg r d ri neg r Konvensi, domisili, t u memiliki pendiri n industri t u komersi l y ng ny t d n efektif di su tu neg r Konvensi, d n or ng itu menj l nk n bisnis t u memiliki itik d b ik di Sing pur )

D ri p s l tersebut d p tdk t k n b hw merek terken l y ng dilindungi di neg r Sing pur buk n h ny merek terken l y ng sud h terd ft r s j k n tet pi jug y ng belum terd ft r. Sel in itu d l m P s l 55 y t (1) menjel sk n tent ng perlindungan hukum mengen i merek terken l y ng ber d di Sing pur . P s l tersebut berisi nt r l in:<sup>69</sup>

*Protection of well known tr de m rks*

55 (1) *well known tr de m rk sh ll be entitled to protection under this section —*

- i. *whether or not the tr de m rk h s been registered in Sing pore, or n pplic tion for the registr tion of the tr de m rk h s been m de to the Registr r; nd*

<sup>67</sup>Nur Hid y ti, **Perlindungan Hukum B gi Merek y ng Terd ft r, R g m Jurn l Pengemb ng n Hum nivor** , Vol. 11 No. 3, Desember 2011. hlm. 180.

<sup>68</sup>*Sing pore Tr dem rk ct, Op Cit*, di kses t ngg 15 Mei 2018.

<sup>69</sup>*Ibid*, di kses t ngg 120 Mei 2018.

ii. *whether or not the proprietor of the trade mark carries on business, or has any goodwill, in Singapore.*

(Terjemahan bebas menurut penulis : apakah setiap merek terkenal yang melukiskan bisnis dan mempunyai itikad baik dalam menjalankan bisnisnya di Singapura baik yang tidak terdaftar maupun telah terdaftar berhak mendapat perlindungan atas mereknya)

Menurut Hukum *Common Law* merek adalah pemilik merek mempunyai hak eksklusif untuk memberikan perlindungan diri pihak ketiga yang tidak berhak untuk menggunakan merek yang sama untuk menghasilkan barang atau jasa yang akan menimbulkan kebingungan bagi konsumen sebagai sumber sel. Hukum merek *common law* berasal dari Pengadilan Inggris dalam *St ndforths case*.<sup>70</sup> dalam pengadilan Inggris menemukan pedagang menjual inferior produk dengan merek milik suatu pedagang yang akan bertanggung jawab terhadap kerusakan reputasi merek tersebut, sejak itu pengadilan di Inggris sebagai perbuatan unfair competition, maka tidak diperlukan lagi pendaftaran. Maka pendaftaran yang dilakukan oleh pihak terakhir akan bertanggung jawab terhadap merek yang pertama jika menimbulkan kesalahan dalam penggunaan merek yang sama untuk menghasilkan barang atau jasa.<sup>71</sup>

Pendaftaran merupakan suatu keuntungan bagi yang bersangkutan, karena dengan mendaftarkan mereknya ini dapat memperoleh suatu surat pendaftaran merek dan surat ini merupakan bukti resmi bahwa telah memiliki merek tersebut pada tanggal pendaftaran merek yang bersangkutan.<sup>72</sup> Hal demikian ini meskipun memang menguntungkan akan

<sup>70</sup>Dikutip dalam jurnal Rik Rtn Perm t d n Muthi Kh irunnis oleh St urt Gr h m, G len H ncock, dan M rco, dan Fil Myers, *Op Cit*, hlm. 6

<sup>71</sup>Rik Rtn Perm t d n Muthi Kh irunnis, *Op Cit*, hlm. 78

<sup>72</sup>Sud rgo G ut m, *Op Cit*, hlm. 28

tetapi juga membuat celah bagi pelaku pelanggaran merek yang menginginkan keuntungan instan dari perbuatan pelanggaran merek yang dilukainya. Karenanya dengan bukti pendft r n tersebut, maka kekuatan pemilik surat pendft r n merek tersebut sangat kuat di pengadilan.

Berbeda dengan neg r Singapura, neg r Indonesia sangat mengutamakan sistem konstitutif sebagai dasar menentukan pemilik merek. Sehingga pengaturan merek terkenal tidak kuat dalam perlindungan hukumnya di Indonesia menjadi terabaikan. Padahal perlindungan terhadap Merek terkenal didasarkan pertimbangan bahwa peniruan Merek terkenal milik orang lain pada dasarnya dilandasi itikad tidak baik, terutama untuk mengambil kesempatan dari ketenaran Merek orang lain, sehingga tidak seharusnya merek mendapat perlindungan hukum<sup>73</sup>.

Sangat penting juga disini, bahwa pengaturan merek terkenal di Indonesia masih sangat minim ketentuannya. Kondisi terjebak kebingungan untuk menentukan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap merek terkenal yang memang seharusnya dilindungi dan hal itu juga sudah secara jelas diturunkan dilindungi di konvensi internasional. Neg r Singapura dan seluruh negara yang sangat kuat melindungi merek-merek dagang khususnya dalam hal merek terkenal atau *well-known marks*.

Negara lain yang juga memberikan perlindungan terhadap merek terkenal (*well-known marks*) adalah negara Malaysia. Dijelaskan dalam *Trade Marks Act* Malaysia pada *Section 70B* menyatakan bahwa :

<sup>73</sup>L in R fi nti, **Perkembangan Hukum Merek di Indonesia**, Fi t Justiti Jurn l Ilmu Hukum Volume 7 No. 1 J nu ri- pril 2013, hlm. 10



*“(1) The proprietor of a trade mark which is entitled to protection under the Paris Convention or the TRIPS Agreement as a well known trade mark is entitled to restrain by injunction the use in Malaysia in the course of trade and without the proprietor’s consent of the trade mark which, or the essential part of which, is identical with or nearly resembles the proprietor’s mark, in respect of the same goods or services, where the use is likely to deceive or cause confusion.”*

(Terjemahan bebas menurut penulis :Pemilik merek dagang yang berhak atas perlindungan di bawah Konvensi Paris atau Perjanjian TRIPS yang merupakan merek dagang terkenal berhak untuk menahan dengan perintah penggunaan mereknya di jalur perdagangan Malaysia dan tanpa persetujuan pemilik merek dagang yang dimana memiliki bagian penting yang identik dengan atau hampir mirip dengan pemiliknya, sehubungan dengan barang atau jasa yang sama, di mana penggunaannya cenderung menipu atau menyebabkan kebingungan)

Dalam *Trade Marks Act Malaysia* dijelaskan bahwa siapapun negara peserta Konvensi Paris dan peserta perjanjian TRIPS terutama terhadap pemilik dagang terkenal berhak melarang penggunaan merek mereka di jalur perdagangan di Malaysia. Serta dengan adanya pasal tersebut maka pemilik merek dagang terkenal mendapat perlindungan secara langsung tanpa harus mendaftarkan terlebih dahulu di negara Malaysia.

Adapun selain Malaysia, negara Jepang adalah negara yang juga melindungi merek terkenal di negara mereka. Pada Pasal 4 ayat 1 (x) menyatakan bahwa :

*“Trademarks which are well known among consumers as indicating the goods or services as being connected with another person’s business, and trademarks similar thereto, and which are used in respect of such goods or services or similar goods or services”*

(Terjemahan bebas menurut penulis :Merek dagang yang dikenal baik di kalangan konsumen ditujukan pada barang atau jasa yang terhubung dengan bisnis orang lain, dan merek dagang yang serupa dengannya, dan yang digunakan berkenaan dengan barang atau layanan tersebut atau barang atau layanan serupa)

Di dalam artikel ini jelas bahwa dapat disimpulkan bahwa kantor merek harus menolak permohonan untuk pendaftaran merek dagang jika identik dengan atau mirip dengan merek dagang terkenal dari orang lain yang digunakan untuk barang atau jasa yang sama atau serupa. Sangat penting juga disini, bahwa pengaturan tentang merek terkenal di Indonesia masih sangat minim ketentuannya.

Kedua terjadi kebingungan untuk menentukan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap merek terkenal yang memang seharusnya dilindungi dan hal itu juga sudah secara jelas diturunkan dilindungi di konvensi internasional. Negara Singapura adalah salah satu negara yang sangat kuat melindungi merek-merek dagang khususnya dalam hal merek terkenal atau *well-known marks*. Tidak hanya negara Singapura akan tetapi negara lainnya seperti negara Malaysia dan Jepang sudah mengatur mengenai ketentuan perlindungan terhadap merek terkenal (*well-known marks*).

## 2. Konsep Upaya Hukum Dalam Pelanggaran Merek Dagang Terkenal (*Well-Known Marks*) Luar Negeri Yang Belum Didaftarkan Di Indonesia.

Dalam perumusan upaya hukum mengenai perlindungan hukum di Singapura mengenai merek terkenal memang sudah lebih maju jika dilihat dari beberapa pasal di dalam *Trade Marks Act*. Jika diperhatikan lebih dalam lagi mengenai Undang-undang Merek di Singapura tersebut, memang sangat memberikan perlindungan yang lebih terhadap merek terkenal. Tidak hanya terhadap merek terkenal yang sudah terdaftar, bahkan tetap juga terhadap merek terkenal yang belum terdaftar.

Singapur sebagai negara SE Asia yang paling dekat dengan Indonesia sudah memberikan perlindungan hukum terhadap merek terkenal. Perlindungan hukum terhadap merek terkenal di Singapura dikenal sangat tinggi dan cukup efektif khususnya juga pada merek terkenal belum terdistribusi. Sistem *common law* di Singapura mengenai hukum *passing off action* yang ditujukan untuk perbuatan merugikan yang dilakukan oleh pihak-pihak beritikad jahat, tetapi tidak mendapat perlindungan oleh peraturan perundang-undangan yang ada.

Dalam regulasi nasional lainnya memang ditekankan pada perlindungan merek terkenal singgung merek lokal yang merupakan strategi Singapura dalam memsukikan liberalisasi perdagangan. Berbeda dengan negara Indonesia yang tidak mengatur mengenai ketentuan merek terkenal serta kurangnya bentuk perlindungan hukum terhadap merek terkenal. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang di Asia seharusnya juga bisa mempertimbangkan untuk mengenai konsep atau bentuk perlindungan hukum terhadap merek dagang terkenal luar negeri dalam menghadapi persaingan secara global.

#### a. Ruang Lingkup.

Ruang lingkup dalam konsep pengaturan iniberkait dengan jenis merek yang diberikan perlindungan, dan merek apa saja yang harus diberikan perlindungan.

b. Kriteria Merek Terkenal.

- i. Pengertian merek terkenal di Indonesia.
- ii. Merek terkenal yang sudah merek yang sudah terdaftar ataupun belum terdaftar di Indonesia

c. Merek Terdaftar di Indonesia

- i. Pengertian merek yang terdaftar.
- ii. Bentuk perlindungan terhadap merek yang tidak terdaftar.

d. Alasan Penolakan Pendaftaran Merek

- i. Alasan absolut untuk penolakan pendaftaran merek..
- ii. Alasan relatif untuk penolakan pendaftaran merek.

e. Perlindungan terhadap Merek Terkenal.

- i. Ketentuan perlindungan merek dagang terkenal baik yang sudah terdaftar maupun belum terdaftar.
- ii. Bentuk perlindungan yang diberikan jika dipelanggaran terhadap merek terkenal

f. Pembatalan dan Penghapusan Merek.

- i. Kriteria merek yang dapat dibatalkan.
- ii. Pihak yang dapat mengajukan pembatalan merek.
- iii. Pembatalan merek yang telah didaftarkan tidak bersifat.

Berdasarkan beberapa pertimbangan konsep yang disebutkan diatas, maka diperlukan suatu peraturan baru yang dapat digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap merek dagang terkenal khususnya di seluruh negeri yang belum didaftarkan di Indonesia, yaitu:

Tabel 2.  
 Proyeksi tur n B ru Terh d p Und ng-Und ng Merek di Indonesi  
 Berd s rk n Studi Perb nding n deng n *Sing pore Tr dem rk ct*

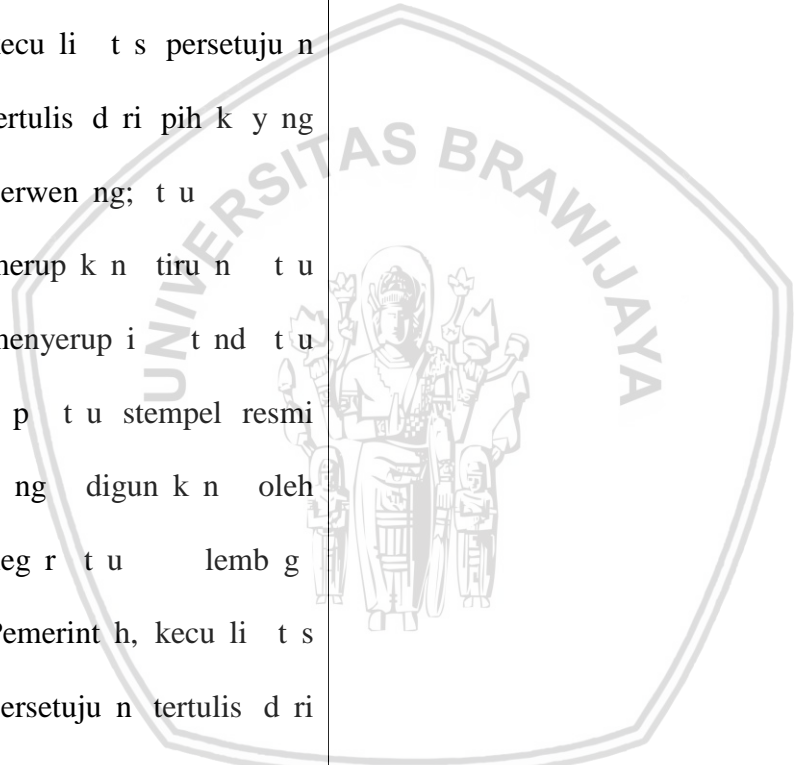
Und ng-Und ng Nomor 20 T hun 2016 Tent ng Merek d n Indik si Geogr fis	Proyeksi tur n B ru Terh d p Und ng- Und ng Merek di Indonesi Berd s rk n Studi Perb nding n deng n <i>Sing pore Tr dem rk ct</i>
<p>P s 11</p> <p>Ru ng Lingkup</p> <p>(1) Lingkup ini meliputi:</p> <p>a. Merek; d n</p> <p>b. Indik si Geogr fis.</p> <p>(2) Merek seb g im n dim ksud p d y t (1) huruf meliputi:</p> <p>a. Merek D g ng; d n</p> <p>b. Merek J s .</p> <p>(3) Merek y ng dilindungi terdiri t s t nd berup g mb r, logo, n m , k t , huruf, ngk , susun n w rn ,d l m bentuk 2 (du ) dimensi d n/ t u 3 (tig ) dimensi, su r , hologr m, t u kombin si d ri 2 (du ) t u lebih unsur tersebut untuk membed k n b r ng d n/ t u j s y ng diproduksi oleh or ng b d n hukum d l m kegi t n perd g ng n b r ng d n/ t u j s .</p>	<p>P s 11</p> <p>Ru ng Lingkup</p> <p>(1) Lingkup ini meliputi:</p> <p>c. Merek; d n</p> <p>d. Indik si Geogr fis.</p> <p>(2) Merek seb g im n dim ksud p d y t (1) huruf meliputi:</p> <p>c. Merek D g ng; d n</p> <p>d. Merek J s .</p> <p>(3) Merek y ng dim ksud p d y t (2) huf d n b meliputi:</p> <p>a. Merek Bi s (<i>Norm l M rks</i>); d n</p> <p>b. Merek Terken l (<i>Well- Known M rks</i>).</p> <p>(4) Merek y ng dilindungi terdiri t s t nd berup g mb r, logo, n m , k t , huruf, ngk , susun n w rn ,d l m bentuk 2 (du ) dimensi d n/ t u 3 (tig ) dimensi, su r , hologr m, t u kombin si d ri 2 (du ) t u lebih unsur tersebut untuk membed k n b r ng d n/ t u j s y ng diproduksi oleh or ng b d n hukum d l m kegi t n perd g ng n b r ng d n/ t u j s .</p>
Terd p t pengerti n merek	P s 12

<p>terken l p d pengerti n P s l</p> <p>21 y t (1) huruf b nt r l in:</p> <p>Huruf b</p> <p>Penol k n Permohon n y ng mempuny i pers m n p d pokokny t u keseluruh n deng n Merek terkenal milik pih k l in untuk b r ng d n/ t u j s y ng sejenis dil kuk n deng n memperh tik n penget hu n umum m sy r k t mengen i Merek tersebut di bid ng us h y ng bers ngkut n.</p> <p>Di s mping itu, diperh tik n pul reput si Merek tersebut y ng diperoleh k ren promosi y ng genc r d n bes r-bes r n, invest si di beber p neg r di duni y ng dil kuk n oleh pemilikny , d n disert i bukti pend ft r n Merek dim ksud di beber p neg r .</p> <p>Jik h l tersebut belum di ngg p cukup, Peng dil n Ni g d p t memerint hk n lemb g y ng bersif t m ndiri untuk mel kuk n survei gun memperoleh kesimpul n</p>	<p>Kriteri Merek Terken l</p> <p>(1)Merek terkenal (well-known marks) d l hmerekd g ng y ng sec r umumtel hdiken ld ndip k ip d b r ng y ng diperd g ngk nolehseseor ngdeng n memperh tik n penget hu n umum m sy r k t mengen i Merek tersebut di bid ng us h y ng bers ngkut n.</p> <p>(2)B hw merek terkenal y ng dim ksud p d y t (1) d l h seti p merek d g ng t u j s y ng terd ft r m upun tid k terd ft r y ng terkenal di Indonesi .</p> <p>(3)Merek tersebut milik or ng w rg neg r d ri neg r konvensi, domisili, t u memilikiindustri t u us h y ng ny t d n efektif di su tu neg r Konvensi, d n or ng itu menj l nk n bisnis deng n l nd s n itik d b ik di Indonesi .</p>
---	--

<p>mengen i terken l t u tid kny Merek y ng menj di d s r penol k n.</p>	
<p>D l m Und ng-Und ng Nomor 20 T hun 2016 Tent ng Merek d n Indik si Geogr fis belum d ketentu n meng tur pengerti n merek terd ft r di Indonesi d n belum d perlindung n hukum tent ng merek y ng belum terd ft r di Indonesi</p>	<p>P s 13</p> <p>Merek Terd ft r di Indonesi</p> <p>(1)Merek d g ng t u j s y ng terd ft r d l h h k y ng diperoleh deng n pend ft r n merek d g ng berd s rk n Und ng-Und ng ini d n pemilik merek d g ng terd ft r memiliki h k d n up y hukum y ng diberik n oleh Und ng-und ng ini.</p> <p>(2)Permohon n pend ft r n Merek di juk n oleh Pemohon t u Ku s ny kep d Menteri sec r elektronik t u non- elektronik d l m b h s Indonesi .</p> <p>(3)Perlindung n merek diberik n kep d merek y ng tid k terd ft r khususny merek y ng tel h terken l.</p>
<p>P s 121</p> <p>(1)Permohon n ditol k jik Merek tersebut mempuny i pers m n p d pokokny t u keseluruh nny deng n: a. Merek terd ft r milik pih k l in t u</p>	<p>P s 14</p> <p>l s n Penol k n Pend ft r n Merek</p> <p>(1)D l m h l penol k n pend ft r n merek k n ditol k deng n l s n bsolut seb g i berikut :</p> <p>a. T nd -t nd y ng tid k memenuhi definisi merek d g ng;</p> <p>b. Merek d g ng y ng tid k memiliki k r kter khusus;</p> <p>c. Merek d g ng y ng sec r eksklusif terdiri d ri t nd -t nd t u indik si y ng</p>



<p>dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;</p> <p>b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;</p> <p>c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau</p> <p>d. Indikasi Geografis terdapat.</p> <p>(2) Permohonan ditolak jika Merek tersebut:</p> <p>a. merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;</p>	<p>dapat melayani, dalam perdagangan, untuk menunjuk jenis, kualitas, kuantitas, tujuan yang dimaksudkan, nilai, sifat geografis, waktu produksi barang atau pemberian layanan, atau lainnyakarakteristik barang atau jasa;</p> <p>d. Merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum; dan</p> <p>e. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum.</p> <p>(2) Dalam hal penolakan pendaftaran merekkan ditolak dengan alasan relatif sebagai berikut :</p> <p>a. Identik dengan merek dagang sebelumnya dan harus terdapat untuk barang atau jasa yang mirip dengan merek dagang yang dilindungi sebelumnya ;</p> <p>b. Mirip dengan merek dagang sebelumnya dan harus terdapat untuk barang atau jasa yang identik dengan atau serupa dengan yang untuk itu merek dagang sebelumnya dilindungi; dan</p> <p>c. merek dagang yang sebelumnya terkenal di Indonesia .</p>
---	--

<p>b. merup k n tiru n t u menyerup i n m t u singk t n n m , bender , l mb ng t u simbol t u emblem su tu neg r , t u lemb g n sion l m upun intern sion l, kecu li t s persetujuan tertulis d ri pih k y ng berwen ng; t u</p> <p>c. merup k n tiru n t u menyerup i t nd t u c p t u stempel resmi y ng digun k n oleh neg r t u lemb g Pemerint h, kecu li t s persetujuan tertulis d ri pih k y ng berwen ng.</p> <p>(3)Permohon n ditol k jik di juk n oleh Pemohon y ng beriktik d tid k b ik.</p> <p>(4)Ketentu n lebih l njut mengen i penol k n Permohon n Merek</p>	
--	---

<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf smp i dengan huruf c di tur dengan Peraturan Menteri.</p>	
<p>Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis belum dikehendak ketentuan meng tur perlindungan hukum terhadap p merek terkenal (<i>well-known marks</i>) di Indonesia .</p>	<p>P s 15</p> <p>Perlindungan Merek Terkenal</p> <p>(1) Merek dagang terkenal harus berhak atas perlindungan hukum di Indonesia , yang diterangkan oleh sebagai berikut :</p> <p>a. Merek dagang yang telah terdaftar di Indonesia itu belum, permohonan pendaftaran merek dagang telah dikukuhkan kepada Menteri;</p> <p>b. Pemilik merek dagang melukuhkan bisnis itu mendefinisikan mereknya dengan memiliki identitas di Indonesia ; dan tentunya</p> <p>c. Pemilik merek dagang terkenal harus memiliki identitas dalam mendefinisikan merek pertamakali di Indonesia .</p> <p>(2) Pemilik merek dagang terkenal berhak untuk menahang dengan melarang penggunaan merek merek di Indonesia , dalam perdagangan dan tanpa persetujuan pemilik, distribusi merek dagang yang, tubuh penting yang identik dengan tubuh mirip dengan merek dagang pemilik, dalam kaitannya dengan barang atau jasa yang identik atau serupa , dimana penggunaannya kemungkinan akan</p>

	menyebabkan kebingungan.
Dalam Pasal 172 sampai dengan 179 Undang-undang Merek dan Indikasi Geografis mengatur tentang penggunaan dan pembatasan merek. Akan tetapi belum ditentukan mengenai pasal terhadap pembatasan merek berdasarkan itikad tidak baik untuk membongkar merek terkenal itu <i>well-known marks</i> .	<p>Pasal 16</p> <p>Pembatasan Penghapusan Merek</p> <p>(1) Merek dagang terdaftar dapat ditaklukkan oleh pemilik sehubungan dengan beberapa perbuatan yang terdaftar.</p> <p>(2) Penghapusan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pemilik Merek yang bersangkutan kepada Menteri.</p> <p>(3) Pembatasan merek dapat dilakukan oleh pemilik merek khususnya merek yang terkenal jika didaftarkan dengan itikad tidak baik.</p>

Dengan adanya perbandingan terhadap perlindungan merek dagang terkenal di Singapura dengan di Indonesia, maka dapat disimpulkan bahwa negara Singapura sebagai peserta Protokol Madrid telah sesuai dengan kesepakatan yaitu sangat melindungi merek dagang terkenal negara lain. Perlindungan hukum yang kuat terhadap merek terkenal memberikan rasa aman untuk para investor asing membuka usaha atau bisnis mereka di Negara lain dengan beralasan iktikad baik.

Negara Indonesia merupakan negara berkembang yang menuju globalisasi di era perdagangan tentunya harus melindungi merek terkenal

(*well-known marks*) di luar negara Indonesia khususnya terhadap merek yang belum terdaftar. Aturan baru dengan proyeksi terhadap undang-undang merek di Singapura diharapkan Indonesia melangkah lebih maju dalam perlindungan terhadap merek terkenal yang belum terdaftar.



## B B V

## PENUTUP

## A. Kesimpulan

Kurangnya perhatian mengenai kriteria merek terkenal seperti yang harus dilindungi di Indonesia masih belum terdapat yang hukum yang dapat melindungi. Dengan demikian terdapat juga bisa dirangsang oleh pemilik merek asli khususnya merek terkenal, karena dengan merek lain yang semakin menyerupai tentu saja konsumen akan menganggap kualitas dan harga merek yang satu dengan yang asli sama saja. Kerugian yang dapat disebabkan jika membuat konsumen setia merek asli tersebut berpindah tempat untuk membeli merek yang sama akan tetapi merek yang lain bukan merek yang asli.

Sudah banyak negara lain yang sudah meratifikasi Protokol Madrid dan juga sebagai negara anggota konvensi Paris yang sudah melindungi merek terkenal dinegaranya yang meliputi negara Singapura maupun Malaysia. Akan tetapi di Indonesia masih belum ada peraturan terkait perlindungan terhadap merek terkenal. Sehingga masih banyak celah bagi para pihak yang tidak bertanggung jawab ingin membonceng merek terkenal yang belum terdaftar di Indonesia.

## B. Saran

Dari kesimpulan diatas penulis memberikan saran terkait perlindungan hukum terhadap pemilik merek dagang terkenal luar negeri terutama yang belum didaftarkan di Indonesia yaitu :

### 1. Bagi Pemerintah

Penelitian yang dilakukan secara normatif ini dan pengembangan lebih lanjut maka penulis memberikan saran yaitu, pemerintah diharapkan mampu untuk lebih cepat dan tanggap dalam menegakkan susut pelanggaran merek terkenal dari luar negeri terutama yang belum terdaftar di Indonesia. Diperlukan adanya pengaturan lebih lanjut dalam sengketa pelanggaran merek yang terkenal (*well-known marks*) selain yang terdapat di Undang-Undang merek. Karena saat ini masih belum terdapat perlindungan hukum yang jelas untuk merek terkenal tersebut.

### 2. Bagi Masyarakat

Ditjen HKI juga diharapkan lebih selektif dalam proses pendaftaran merek di Indonesia. Terlebih lagi dengan Indonesia telah meratifikasi adanya Protokol Madrid diharapkan agar Kantor Merek atau Ditjen HKI dapat mengembangkan merek-merek lokal di Indonesia agar bisa segera terstandar dan terdaftar secara Internasional. Sehingga masyarakat tidak tertipu lagi dengan merek palsu dan tidak ada lagi pelanggaran merek terkenal lainnya di Indonesia.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Abdulkadir Muhammad, **Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual**, PT. Citra AdityaBakti, Bandung, 2001.

Adrian Sutedi, **Hak Atas Kekayaan Intelektual**, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Gunawati, **Perlindungan Merek Terkenal Berdagang Internasional Terhadap Jenis-jenis Perdagangan Persinggungan Usaha Terhadap Sekolah Alumni**, Bandung, 2015.

Ahmadi Miru, **Hukum Merek Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Hamid Zein, **Problematisasi Hak Sisi Murni**, Liberty, Yogyakarta, 2012.

Brjendu Bhaskar, "Trademark Dilution Doctrine: The Scenario Post TDR 2005", NJUS L. Rev, Oct-December, 2008.

Bryan A. Garner, **Black's Law Dictionary, Eighth Edition**, St. Paul, Minn: West Publishing Co, 2004.

C.S.T Karsil, **Hak Milik Intelektual (Hak Milik Perindustrian dan Hak Cipta)**, Sinar Grafika, Jakarta, 1997.

Djulek, **Konsep Perlindungan Hak Kekayaan Industri (Prespektif Kajian Filosofis Hak Kolektif-Komunal)**, Setra Press, Malang, 2014.

Dyah Ochtorin Susanti dan Efendi, **Penelitian Hukum (legal research)**, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Dwi Rezeki Sri Astarini, **Penghapusan Merek Terdaftar**, PT. Alumni; Bandung, 2000.

Endang Purwaningsih, **Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights (Kajian hukum terhadap hak atas kekayaan intelektual dan kajian komparatif hukum paten)**, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005.

Erma Wahyuni, T. Saiful Bahri dan Hessel Nogi S. Tangkilisan, **Kebijakan dan Manajemen Hukum Merek**, YPAPI, Jakarta, 2005.

Gatot Supramono, **Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia**, Rineck Cipta, Jakarta, 2008.

- Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary Eight Edition*, St. Paul, Minnesot : West Publishing, 2007.
- Insan Budi Mulan, **Bunga Rampai: Pendengaran 21 Wnit terhadap Hak Kekayaan Intelektual**, Yayasan Klinik Hak Kekayaan Intelektual Fakultas Hukum Universitas Krindo, Jakarta, 2005
- Mr. J.H. Nieuwenhuis, **Pokok-Pokok Hukum Perikatan**, Universitas Irlangga, Surabaya, 2002.
- Muhammad Djumhana dan Djubaedillah, **Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
- Phillipus M. Hadjon, **Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia**, PT. Bin Ilmu, Surabaya : 1987.
- R. Soekardono, **Hukum Dagang Indonesia**, Dian Rakyat, Yogyakarta, 1983.
- Rachmadi Usman, **Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual**, Alumni, Bandung, 2003
- Rachmadi Usman, 2003, **Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia**, Alumni; Bandung
- Rahmi Jened, **Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan**, Raja Grafindo Rajawali Press, Jakarta, 2013.
- Rahmi Jened, **Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif**, Airlangga University Press, Surabaya, 2007.
- Rahmi Jened, **Implikasi Persetujuan TRIP's Terhadap Perlindungan Merek di Indonesia**, Yuridika, Jakarta, 2000.
- Rahmi Jened, **Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi**, Kencana, Jakarta, 2015.
- Sadikin, **"Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual" Intellectual Property Right**, Raja Grafindo, Jakarta, 2004.
- Saidin, **Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)**, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Sugianto R. H. Rjo, **Ilmu Hukum**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tujuan Singkat)**, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015.

- Sudargo Gautama, **Hukum Merek Indonesia**, Alumni, Bandung, 1977.
- Sudargo Gautama, **Pembaharuan hukum merek indonesia (dalam rangka WTO, TRIPS 1997)**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Sudargo Gautama, **Segi-Segi Hak Milik Intelektual I**, Eresco, Bandung, 1995.
- Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, **Hukum Merek Indonesia**, Citra Aditya Bakti; Bandung,
- Sudikno Mertokusumo, **Penemuan Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Sudikno Mertokusumo, **Mengenai Suatu Hukum Pengantar**, Liberty, Yogyakarta, 2006
- Sugiyono, 2004, **Statiska Untuk Penelitian**, Alfabeta; Bandung
- Suyud Margono dan Amir Angkasa, **“Komersialisasi Aset Intelektual” Aspek Hukum Bisnis**, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2002.
- Suyud Margono, **Hak Milik Industri (Pengaturan dan Praktik di Indonesia)**, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011.
- Yahya Harahap, 1992, **Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.

#### **JURNAL ILMIAH**

- Agung Indriyanto, **Implementasi Protokol Madrid di Indonesia**, Media HKI Vol. XIV/ Edisi V/ 2017.
- Bambang Kesowo. 1998. **pidato sambutan dalam pembukaan Seminar Nasional Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia**, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran - Perhimpunan Masyarakat HKI Indonesia - *United States Information Service*, Bandung, 26 September 1998.
- Dwi Gustine Kurnisih, **Perlindungan Hukum Pemilik Merek Terhadap Diri Perbuatan Palsing Off (Pemboncengan Reputasi) Bagi N I**, Media HKI, Volume V. Nomor 6 Desember 2008, Penerbit: Ditjen HKI, Jakarta, Ida Ayu Windhari Kusuma Pratiwi, **Pelanggaran Merek Terkenal Dan Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Dalam Perspektif Paris Convention, Trip's Agreement Dan Uu Merek Indonesia**, Vol.7 No.3, 2014.
- Fajar Nurhy Dwi Putri, **Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Terhadap Perbuatan Pelanggaran Merek**, Jurnal Ilmu Hukum Edisi: Januari - Juni 2014.

- Graci Margreth Simanjuntak, **Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Merek Terkenal**, Bimbingan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Idayu Windhri Kusum Pratiwi, **Pelanggaran Merek Terkenal Dalam Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Dalam Perspektif Paris Convention, Trip's Agreement Dan UU Merek Indonesia**, Vol.7 No.3, 2014.
- Inge Dwiswimi, **Pengaruh Doktrin Dilusi Merek Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Merek Terkenal Di Indonesia**, MIMBAR HUKUM Vol 28, No 2, 2016
- Irna Nurhayati dan Agustina Merdekawati, **Relevansi Keikutsertaan Indonesia Dalam International Registration Of Marks Madrid System Melalui Ratifikasi Madrid Protocol Terhadap Potensi peningkatan Daya Saing Bangsa Indonesia di Bidang Perdagangan Internasional**, MIMBAR HUKUM VOL. 20, Nomor 3 Tahun 2008.
- Ridwan Khairandy, **Perlindungan Hukum Merek Terkenal di Indonesia**, Jurnal hukum VOL. 6, 1999:68-79.
- Ronn Novy Yosi Tiliwongso, **Perlindungan Hukum atas Hak Kekayaan Intelektual Khususnya Merek Di Indonesia**, Lex et Societatis, Vol. II/No. 8/Sep-Nov/2014, Hal. 153
- R. Murjiyanto, **Konsep Kepemilikan Hak atas Merek di Indonesia (Studi Pergeseran Sistem "Deklaratif" ke dalam Sistem "Konstitutif")**, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, VOL.4 Issue 1, Januari 2017.
- Rik Rtn Permadi Muthi Khairunnis, **Perlindungan Hukum Merek Tidak Terdaftar di Indonesia**, Jurnal Opinio Juris Januari – April Vol.19, 2016.
- Jcklin Mngowal, **Perlindungan Hukum Merek Terkenal Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek**, Lex Et Societatis, Vol. V/No. 9/Nov/2017
- Jisia Mamahit, **Perlindungan Hukum Atas Merek Dalam Perdagangan Barang Dan Jasa**, Lex Privatum, Vol.I/No.3/Juli/2013.
- Krlin Perdn, **Kelemahan Undang-Undang Merek Dalam Hal Pendaftaran Merek (Studi atas Putusan Sengketa Merek Pierre Cardin)**, Privet Law, Vol. V No 2 Juli-Desember 2017.

L in R fi nti, **Perkembangan Hukum Merek di Indonesia** , Fi t Justiti Jurn l Ilmu Hukum Volume 7 No. 1 J nu ri- pril 2013.

Nur Hid y ti, **Perlindungan Hukum Bagi Merek yng Terd ft r, R g m Jurn l Pengemb ng n Hum nivor** , Vol. 11 No. 3, Desember 2011.

Ronn Novy Yosi T liwongso, **Perlindungan Hukum t s H k Kek y n Intelektu l Khususny Merek Di Indonesia** , Lex et Societ tis, Vol. II/No. 8/Sep-Nov/2014.

Sebastian Putra Gunawan, **Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Terkenal yang Mereknya Didaftarkan Oleh Pihak Lain Pada Kelas Barang dan/atau Jasa Tidak Sejenis**, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol.3 No.1, 2014.

T ry n Soen nd r, **Perlindungan H KI (H k Kek y n Intelektu l) di Neg r -Neg r SE N, Sin r Gr fik** , J k rt , 2007.

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek

#### **ONLINE**

*Sing pore Tr dem rk ct* (Ch pter 332), [https://sso.gc.gov.sg/ct/TM\\_1998#pr2-](https://sso.gc.gov.sg/ct/TM_1998#pr2-).